

联邦巡回上诉法院宣告：可在上诉中审查 IPR 时间限制

大约一年前，欧夏梁律师事务所在其通讯月刊中报道了 *Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp.*（案件号 2015-1944）一案。美国联邦巡回上诉法院在该案中同意对这一问题进行审查：即多方复审程序（IPR）中的专利权人是否可以就美国专利商标局的专利审判及上诉委员会（PTAB 或“委员会”）针对 IPR 请求的及时性作出的决定提起上诉。在同一决定中，联邦巡回上诉法院还同意审查其在前案 *Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.*（案件号 14-1767）中的判决是否应该被推翻。其结果是，联邦巡回上诉法院多数法官认为，针对 PTAB 基于时间限制作出的决定是可以进行司法审查的，并且推翻了 *Achates* 案中相反的结论。

在深入分析上述决定之前，我们从一点背景复习开始。与美国地方法院诉讼中在历史上所能提供的相比，通过《美国发明法案》创立的 IPR 程序提供了一种精简和相对具有成本效益的方法来使专利无效。与地方法院由法官和陪审团作出无效决定不同的是，美国专利商标局专利审判和上诉委员会（PTAB 或“委员会”）是由经过技术训练的专利法官合议庭在 IPR 程序中决定可专利性。由于 IPR 程序往往导致至少一些被挑战的专利权利要求被 PTAB 无效，而无效的专利权利要求不能用以实施权利，所以面临专利侵权责任的诉讼当事人有很大的动机利用这些争议程序。同样，寻求实施专利的诉讼当事人也有很大的动机来避免 IPR 的立案。

避免 IPR 立案的一种方式表明 IPR 请求未被及时提出。根据美国专利法第 315 条(b)款，

如果程序请求是在请求人、具有真正利益关系的当事人，或请求人的利害关系人收到指控专利侵权的诉状之日起超过 1 年后提出的，则多方复审程序不予立案。

该一年期结束的标志被称为 IPR “时间限制”（time bar）。在过了时间限制以后，请求人不能再通过 IPR 来挑战专利。大多数情况下，诉讼当事人在收到地方法院的诉状后不久就决定提起 IPR 请求。在这种情况下，时间限制不会成为有争议的重要问题。然而，在请求人要么与其他已经被起诉的公司工作过，要么等待接近一年的最后期限以决定提交 IPR 请求书的情况下，时间限制就变得越来越重要。在这些更接近的情况下，一天的时间也可以造成能否通过 IPR 挑战专利的区别；或者，对于专利权人来说，则是造成专利权有效和无效之间的区别。

PTAB 在其立案决定中决定一个请求是否是及时提出的，即是否符合美国专利法第 315 条(b)款的规定。如果请求符合所有其他法定要求并且是及时提出的，PTAB 可以立案进行 IPR 审判。但是如果请求不及时，即使所有其他要求得到满足，PTAB 也不可以对 IPR 立案。

考虑到风险的存在，对于诉讼当事人来说一个自然的问题就是——如果 PTAB 错误地适用或不适用 IPR 时间限制，那么还能做什么？联邦巡回上诉法院至少暂时在 *Achates* 案中回答了这个问题，其认为 PTAB 关于时间限制的决定是立案决定的一部分，因此不可上诉。然而，在 *Achates* 案判决后，美国最高法院对 *Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131 (2016)案作出了判决。尽管最高法院的多数法官认同立案决定在很大程度上不能在上诉中进行审查，但多数法官还是告诫说，其裁定并没有“绝对地排除可对最终决定进行审查”或“使 PTAB 超出其法定限制运作”。最高法院进一步警告，如果 PTAB 逾越其法定权限或违反正当程序，“这样的‘诡计’可以被适当地审查”。

根据去年的报道，*Wi-Fi One v. Broadcom* 案中的专利权人认为 *Cuozzo* 案使得 *Achates* 案的判定可被质疑，并说服联邦巡回上诉法院对该法院自身的决定进行全席审查，因为该法院先前拒绝对 PTAB 认为不适用时间限制的立案决定进行司法审查。

在 *Wi-Fi One* 案中，联邦巡回上诉法院在非一致性的决定中得出结论：根据美国专利法第 315 条(b)款作出的时间限制决定与 *Cuozzo* 案中所牵涉的不可审查的决定之类型并没有关系。

由 Reyna 法官代表 Prost 首席法官、Newman 法官、Moore 法官、O'Malley 法官、Wallach 法官、Taranto 法官、Chen 法官和 Stoll 法官撰写了多数意见。该多数意见的分析一开始便强调了赞成对行政行为进行司法审查的“有力推定”，并宣布只有在国会提出打算禁止审查的“明确而有说服力”的表示时，才会放弃司法审查（参见 *Wi-Fi One* 案判决书第 14-15 页）。然后，联邦巡回上诉法院分析了 *Cuozzo* 案的判决，并得出结论认为，最高法院在该案中的裁定“强烈指向不可审查性仅限于与初步可专利性判定或与行使（专利法第 314 条(a)款规定的）不予立案的裁量权密切相关的专利局决定”（参见 *Wi-Fi One* 案判决书第 18 页）。根据该多数意见，遵守第 315 条(b)款的及时性要求“与可专利性实质或不予立案的裁量权无关”。因此，*Cuozzo* 案证明此类决定不可审查背后的理由不适用于针对时间限制的决定（参见 *Wi-Fi One* 案判决书第 19 页）。

联邦巡回上诉法院还强调，IPR 时间限制的适用性也“不是‘某种小的’法律细节”（参见 *Wi-Fi One* 案判决书第 19 页，引用了 *Cuozzo*, 136 S.Ct. 第 2140 页）。“时间限制不是仅仅关于初步的程序要求，如果它们不能反映真实世界的事实，可以被纠正。相反，时间限制乃是关于限制专利局根据 IPR 制度行事之权力的真实世界的事实（参见 *Wi-Fi One* 案判决书第 19 页）。”联邦巡回上诉法院承认根据专利法第 315 条(b)款及时提交请求是 PTAB 行使权力的先决条件，其对 PTAB 的法定权限设定了限制。该法院的结论是，由于整个法定制度表明，第 315 条与第 314 条(a)款所处理的立案决定不是“密切相关的”，因此第 315 条不受第 314 条(d)款关于司法审查的规定所约束（参见 *Wi-Fi One* 案判决书第 20 页）。因此，该法院没有发现明确和有说服力的表示，国会打算对第 315 条(b)款规定的时间限制决定禁止司法审查。由于时间限制决定是对 PTAB 权力的法定限制，而对行政机构的权力行使的法定限制“恰恰是法院历来审查的问题的类型”，因此联邦巡回上诉法院认为第 315 条(b)款是可审查的。

在一份协同意见书中，O'Malley 法官同意多数意见的大部分理由以及其结论，即时间限制决定不免于司法审查。然而，她还是分开写了一份意见，因为在她看来，上诉过程中所提出的问题比多数意见的分析所呈现的要简单得多。

Hughes 法官、Lourie 法官、Bryson 法官和 Dyk 法官提交了一份反对意见，强烈反对多数意见的分析，认为多数意见的分析不恰当地限制了司法审查的禁止，也违背了最高法院在 *Cuozzo* 案中对适用的法条语言的解释。

现在我们已经有了联邦巡回法院做出的这个决定，时间会告诉我们，这个争论背后 IPR 的初始请求人 *Broadcom* 是否会试图寻求最高法院的再审，以及最高法院是否同意审查这个决定。与此同时，我们可以预见越来越多质疑 PTAB 时间限制决定的上诉请求，因为一个不恰当的决定其后果可能是重大的。

欧夏梁律师事务所将持续关注此案，并会对案件在未来任何重要的发展进行报道。