

IPR 立案指南须符合通知和评议规则制定程序

Kumiko Kitaoka 博士、Tammy Terry 以及 Peter Schechter

在 *Apple, Inc. v. Vidal* 一案¹中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近裁决，美国专利商标局在决定是否立案启动多方复审程序（IPR）时所采用的“*Fintiv* 因素（*Fintiv factor*）”指南并没有适当地按照《行政程序法（Administrative Procedure Act）》（5 U.S.C. §553（2018）（APA））所要求的通知和评议规则制定程序就被采用。美国专利商标局已经在按照适用的程序要求进行正式的规则制定。

我们之前曾报道过对美国专利商标局在行使其自由裁量权拒绝 IPR 立案时使用 *Fintiv* 因素的挑战²。在其中一项挑战中，Apple 公司向美国加州北区地方法院起诉了美国专利商标局，提出三个不同的理由：（1）*Fintiv* 指南本身违反了《专利法》的规定；（2）*Fintiv* 指示是任意且反复无常的；以及（3）*Fintiv* 指示的发布不符合 APA 的通知和评议规则制定要求。

在该诉讼中，按照 Apple 公司的说法，美国专利商标局局长向专利审判和上诉委员会（PTAB）发布的 *Fintiv* 指示违反了 APA，因为这些指示未受 APA 的公开通知和评议要求的约束。当像美国专利商标局这样的政府机构打算制定一项有关执行联邦成文法（*federal statute*）的规则时，APA 要求该机构在《联邦公报（Federal Register）》上发布拟议的规则制定通知，并向公众征求意见。这一过程给了有相关利益的人士一个参与规则制定的机会，允许他们提交书面数据、观点或论据，甚至可能包括口头陈述的机会。在规则的评议期结束后，该机构会在《联邦公报》上公布最终版的规则，并附上关于该规则的基础和目的的简要说明，通知时间为 30 天。在对局长的诉讼中，Apple 公司还声称，局长没有遵循这一必要的通知和评议程序。

Apple 公司还辩称，*Fintiv* 指示违反了《美国发明法案》（AIA）的 IPR 条款，因为其鼓励甚至要求拒绝立案，因此局长对 *Fintiv* 指示的行为也违反了《专利法》。此外，Apple 公司还辩称，*Fintiv* 指示并不合理，也没有得到合理的解释，因此局长采纳 *Fintiv* 指示是任意且反复无常的，违反了 APA。

上述地区法院驳回了 Apple 公司的 APA 诉讼，认为根据《美国发明法案》（AIA）的 IPR 条款，局长的指示是不可被审查的。Apple 公司就这一驳回向联邦巡回上诉法院提出上诉。

¹ 63 F.4th 1（Fed. Cir. 2023）。

² 例如，美国专利商标局（USPTO）发布临时指南，修改并澄清了 PTAB 在做出 AIA 授权后程序立案决定时对“*Fintiv*”因素的应用（<https://www.obwbip.com/newsletter/uspto-issues-interim-guidance-modifying-and-clarifying-ptabs-application-of-fintiv-factors-when-making-aia-postgrant-proceeding-institution-decisions>）；PTAB 的自由裁量性拒绝目前仍然存在：最新的 *NHK/Fintiv* 判例决定

（<https://www.obwbip.com/newsletter/ptab-discretionary-denials-survive-for-now-the-latest-nhkfintiv-attack-ruling>）。

在 Apple 公司的上诉期间，局长在进行了 APA 要求的通知和评议程序后修订了 *Fintiv* 指示。在收到数以百计的意见后，Vidal 局长对 *Fintiv* 指示作出了一些澄清，有效地缩小了自由裁量性拒绝的范围。鉴于最近发生的事件，很明显，这些澄清也会被修改或取代。

2023 年 3 月 13 日，CAFC 部分地推翻了上述地区法院对 Apple 公司申诉的驳回，判定美国专利商标局在局长在制定 *Fintiv* 因素指南时未遵守 APA 要求的规则制定程序。该法院同意 Apple 公司的观点，即 PTO 没有遵循 5 U.S.C. § 553 规定的通知和评议要求，使得该机构行动在程序上存在缺陷，因而不被允许。

然而，上诉法院还判定，局长的指示在上诉时实质上是不可被审查的，因此维持上述地区法院对 Apple 公司关于 *Fintiv* 指南违反《专利法》或其任意且反复无常的挑战的驳回决定。

2023 年 4 月 20 日，美国专利商标局公告发布关于潜在的 PTAB 改革的拟议规则制定预先通知（ANPRM）³。根据该公告，美国专利商标局正在就与局长以及通过授权的 PTAB 在根据《美国专利法》第 314(a)、324(a)以及 325(d)条⁴行使自由裁量权来对多方复审和授权后复审进行立案时将使用的规则有关的一系列提议征求意见。此外，美国专利商标局还确认了以下“具体提议的关键领域”，并征求意见：

- 关键领域 2：在局长行使自由裁量权来决定是否对 AIA 程序进行立案方面，加强并发展现有的先例和指南。
- 关键领域 3：提供适用于自由裁量性拒绝的一个或多个无效请求类别的门槛定义，规定用于确定“实质性关系”、“实质性重叠”以及“令人信服的实体案情”的标准。

根据 ANPRM，除了上述提到的制定更清晰的门槛定义外，“为了在可能的情况下制定清晰、可预测的规则，而不是降低确定性的平衡测试，美国专利商标局（USPTO）正在考虑作出变更，规定可对以下类别的无效请求进行自由裁量性拒绝，但前提是须符合下列进一步讨论的某些条件和情况（以及例外情况）：

1. 某些营利性实体提交的无效请求；
2. 对资源不足的专利所有人的专利提出的无效请求，且该专利权人已经或正在尝试将产品推向市场；
3. 对先前在地区法院或 USPTO 的授权后程序中被最终裁定为具有可专利性的专利权利要求提出挑战的无效请求；
4. 连续无效请求；

³ https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-advance-notice-proposed-rulemaking-potential-ptab-reforms?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

⁴ ANPRM 的预发布版本可以在以下网址查看：<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-08239.pdf>。正式版本发布在《联邦公报》上，可以在以下网址查看：[federalregister.gov/d/2023-08239](https://www.federalregister.gov/d/2023-08239)。

5. 提出先前已提过的现有技术或论点的无效请求（受《美国专利法》第 325(d)条框架的约束）；

6. 平行无效请求；以及

7. 对正在地区法院进行平行诉讼的专利提出挑战的无效请求。”

最后，美国专利商标局还另外提出了以下五点变更：

(1) 在无例外情况下，要求无效请求人提交一份协议，说明他们或他们的私人或实际利益方都没有在先前就被挑战的权利要求提出授权后程序（PGR、IPR、CBM 或单方复审）；以及如果他们的授权后程序被立案，则他们或他们的私人或实际利益方都不会在随后的授权后程序（包括 PGR、IPR 以及单方复审）中挑战任何被挑战过的权利要求；

(2) 要求无效请求提交一份单独的文件，证明多件平行无效请求的合理性；

(3) 允许可能需要支付的一笔费用，以加强无效请求书的字数限制，避免多件平行无效请求；

(4) 就自由裁量性拒绝的问题提供单独的意见陈述；以及

(5) 要求在寻求撤销 AIA 程序时提交所有和解文件，无论是在立案前还是立案后。

美国专利商标局还在考虑为根据《美国专利法》第 314(a)、324(a)以及 325(d)条处理自由裁量性拒绝考虑因素创建一个单独的意见陈述程序，以便使关于自由裁量性拒绝的意见陈述不会占用各方对案情陈述的字数限制。

那些对更多背景情况感兴趣的人，以及任何希望提交意见的人，《联邦公报》的通知就拟议规则制定所提出的所有问题给出了详细的长篇讨论。书面意见可以在 2023 年 6 月 20 日星期二之前提交。OBWB 将在有新的发展时进行相关报道。如果美国专利商标局采用了有关 2023 年 4 月 21 日《联邦公报》通知中提到的每个领域的新规则和规定，这将是自《美国发明法案》颁布后不久就采用初始规则以来，对 AIA 授权后程序所做最彻底的修改。