

USPTO 发布临时指南，修改并澄清 PTAB 在做出 AIA 授权后程序
立案决定时对“*Fintiv*”因素的适用

作者：Peter Schechter

在 USPTO 专利审判和上诉委员会（PTAB）作出的名为 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.*, IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020) 的判例决定中指出，在存在一个平行诉讼涉及已受到请求人挑战的同一专利的情况下，PTAB 需要考虑六个因素，以决定是否行使其自由裁量权拒绝启动 AIA 授权后程序（包括多方复审和授权后复审）。如果想要回顾“*Fintiv*”因素以及围绕 PTAB 使用“*Fintiv*”因素的持续性争议，请参阅我们之前关于该主题的文章¹。

2022 年 6 月 22 日，USPTO 发布了临时指南²，涉及 PTAB 在存在平行地区法院诉讼或 ITC 行政程序的情况下确定是否启动 AIA 授权后程序时所考虑的所谓“*Fintiv*”因素的适用。该临时指南看起来可能会限缩 PTAB 使用其自由裁量驳回权的情况，从而将减少使用该驳回权的次数。该临时指南就 PTAB 对 AIA 程序请求的审议提供了四项澄清说明。首先，虽然 *Fintiv* 因素 6 指示 PTAB 考虑请求人的专利有效性挑战的法律依据，但远不清楚 PTAB 是如何做到或者甚至是否实际这样做，或者这种考虑已经产生或应该产生什么样的影响。现在，如果 PTAB 确定在立案阶段提供的信息呈现了“令人信服的不可专利性挑战”，那么将不会基于 *Fintiv* 因素拒绝 AIA 程序的立案。

其次，虽然 *Fintiv* 因素聚焦于 IPR 程序与美国地区法院诉讼之间的相互作用，但 PTAB 最近却将 *Fintiv* 因素应用于基于平行的国际贸易委员会（ITC）“不正当进口”调查来拒绝立案。尽管“ITC 没有认定专利无效的权力，并且 ITC 的无效裁决对[USPTO]或地区法院没有约束力”，PTAB 还是这样做了。临时指南终止了 PTAB 的上述做法，该做法甚至被 *Fintiv* 判决本身严厉地批评为不正当和不合理，因为该判决仅涉及平行的地区法院诉讼。

¹ [PTAB's Fintiv Factors Mischief Unsurprisingly Causes Additional Mischief, PTAB Discretionary Denials Survive For Now: The Latest NHK/Fintiv Attack Ruling, U.S. Congress May Curtail PTAB's IPR Institution Discretion, Are PTAB's Discretionary Factors for Denying Institution of IPR Legal?](#)

²标题为“针对存在平行地区法院诉讼的 AIA 授权后程序的自由裁量拒绝的临时程序”的 USPTO 备忘录，可在以下网址查看：

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621 .pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621.pdf)。

第三，临时指南提升了 *Fintiv* 因素 4（即 AIA 请求和平行法庭程序中提出的问题之间的重叠程度）的重要性。当请求人同意不在平行的地区法院诉讼程序中提出与请求书中所述的相同理由或任何可能在请求书中合理提出的理由（称为 *Sotera* 规定）时，这将减少在地区法院和 PTAB 之间存在可能相互冲突的决定和重复工作的可能。因此，在请求人承诺遵守 *Sotera* 规定的情况下，PTAB 不会出于 *Fintiv* 理由拒绝立案。实际上，AIA 程序的 IPR/PGR 禁反言效应从 PTAB 发布最终书面决定之日提前至该程序的最初阶段。该程序有可能以此前无法实现的方式（除完全中止诉讼之外）来简化地区法院诉讼，从而为当事人节省大量的精力和金钱。

第四，*Fintiv* 因素 2 指示 PTAB 考虑地区法院的审判日期与 PTAB 预计的最终书面决定的法定截止日期的接近程度。专利权人通常使用早期案件管理时间表中设定的审判日期来说服 PTAB 驳回 AIA 请求，但这些审判日期通常不考虑未决诉讼所在特定法院的案件积压现状，并且明显快于实际能够实现或预期的速度。尽管有明确的证据表明此类诉讼的庭审计划通常不可靠并且会多次延误，但 PTAB 还是依此驳回立案请求。因此，PTAB 现在将考虑未决的平行诉讼所在地区的民事诉讼的实际中位审判时间，而不是仅依赖法院所声称的审判日期。PTAB 还将考虑特定的联邦地区法官的案件量。这种对 PTAB 考虑的 *Fintiv* 因素 2 作出修正后的方法应该会进一步减少基于 *Fintiv* 的自由裁量性驳回的数量。

最后，临时指南提醒请求人，即使没有按照根据 *Fintiv* 因素的自由裁量权拒绝启动 AIA 程序，也可能按照根据美国专利法第 314(a)、324(a)和 325(d)条的自由裁量权基于其他理由拒绝立案。

USPTO 目前正在研究在发布临时指南之前收到的关于 PTAB 就是否对 AIA 程序进行立案行使自由裁量权的方法的意见。2022 年 6 月 22 日的临时指南适用于所有当前未决的 PTAB 程序，其在被替换之前将一直有效。