

凌驾于保密之上的责任：PTAB 最近的一项判决，阐释了 PTAB 程序中的坦诚义务

作者 James Carlson

根据美国专利商标局的《职业行为准则》，专利代理人 and 专利律师有责任保护客户的机密。然而，在面对美国专利商标局时，专利从业者还有额外需要遵守和维护的义务。例如，在单方专利答辩中，专利申请人及其法定代表人都有义务在专利申请审查期间向美国专利商标局披露重要信息。有关这一披露义务的要求已写入《美国联邦法典》（CFR）第 37 编第 1.56 条。但在与美国专利商标局打交道时，这一义务并不是仅有的披露义务。正如专利审判与上诉委员会（下称 PTAB）最近针对 *Spectrum Solutions LLC v. Longhorn Vaccines & Diagnostics, LLC* 案（下称“Longhorn Vaccines 案”）¹ 做出的决定所示，专利从业者在参与 PTAB 程序（如多方复审（IPR）和授权后复审（PGR）程序）时，也要承担同样重要的法律义务。

在 *Longhorn Vaccines* 案中，IPR 请求人用一份现有技术参考文献挑战已授权专利的权利要求，而该专利所有人进行了生物测试，尝试将这份参考文献区分开来。在 IPR 程序中，专利所有人选择性地且不正当地隐瞒了该生物测试的重要结果，而这些结果恰恰与其针对原始授权的权利要求以及提出的替换权利要求的可专利性论点不一致。PTAB 认为专利所有人的行为违反了在《美国联邦法典》中规定的美国专利商标局的坦诚和公正行为义务，随后批准了 IPR 申请人对专利所有人的制裁请求。在批的准制裁中，PTAB 对专利所有人就所有受挑战的权利要求做出不利的决定，并驳回其修改受挑战的权利要求的各种动议。尽管做出了这些制裁，但 PTAB 拒绝将律师费判还给复审理求人，认为不利决定已足以威慑今后的当事人避免此类不当行为。

回到 PTAB 的决定，PTAB 这次决定的依据是：《美国联邦法典》第 37 编第 42.11(a) 条规定了专利所有人在 IPR 程序中的坦诚义务。首先值得注意的是，向 PTAB 坦诚的义务在范围上要比单方专利答辩的坦诚义务更广。例如，向 PTAB 的义务适用于参与任何 PTAB 程序以及处于程序过程中的当事方和个人。与之相比，在专利申请审查期间披露重要信息的义务只限于与该专利申请的提交和申请有关的个人。同一公司不同申请的发明人可能会知道，有一个或多个现有技术参考文献会使特定的某一件要求保护的发明失去新颖性和创造性；但是，由于该发明人没有参与这一件特定专利申请的提交，其也就没有义务

¹ IPR2021-00847（专利号 8,084,443 B2）、IPR2021-00850（专利号 8,293,467 B2）、IPR2021-00854（专利号 8,669,240 B2）、IPR2021-00857（专利号 9,212,399 B2）、IPR2021-00860（专利号 9,683,256 B2），2023 年 5 月 3 日决定。

提请美国专利商标局注意这些重要的现有技术参考文献。至于在 PTAB 程序中的义务，同一家公司——作为参与程序的当事人——需要坦白其员工知晓的、与 PTAB 程序中提出的任何可专利性论点相悖的重要信息。

此外，美国专利商标局并未提出任何具体标准来确定在 PTAB 程序中应该披露哪些信息。对于专利申请的审查答辩，针对可能需要哪些“重要信息”，美国专利商标局提供了示例和定义。根据 CFR 第 37 编第 1.56 条，美国专利商标局鼓励专利申请人在对应申请中公开外国专利局检索报告所引用的现有技术。类似地，美国专利商标局对“实质性信息”的定义包括：不属于已在案信息的累积信息，以及(1)能够单独或与其他信息结合而做出权利要求不具可专利性的初步证明论定的信息，或(2)能够反驳专利申请人关于可专利性或不具可专利性的立场（或与之不一致）的信息。例如，在 *Longhorn Vaccines* 案中，PTAB 援引了《美国联邦法典》第 37 编第 1.56 条以寻求类似的支持，即根据 PTAB 的坦诚义务，该生物测试应该公开。

这两种不同的坦诚义务之间的另一个重要区别在于义务适用的时间段。在专利申请的审查答辩时，披露重要信息的义务适用于未决权利要求，直到该权利要求被撤回或获得美国专利为止。在专利授权后发现的现有技术则无需披露。与之相比，PTAB 的坦诚义务适用于整个 PTAB 程序。由于该披露期限较晚，PTAB 的坦诚义务可能适用于未决诉讼程序期间律师-客户特权和工作成果原则所涵盖的许多机密文件。即使文件受到一项或多项特权的保护，*Longhorn Vaccines* 案的决定也明确了，相关文件必须提供给 PTAB。例如，受到特权保护的文件可以在 PTAB 的电子存档系统中以“提交方与委员会”的名义保密，作为附件提供给 PTAB。通过以保密的方式提交文件，披露方可以在 PTAB 确定该信息是否具有重要性或是否受任何特权保护时屏蔽其他当事人对该信息的访问。*Longhorn Vaccines* 案决定进一步指出，专利所有人还可以请求授权对保密信息进行限于通过相机审阅，并且可以在庭外质询将保密信息被披露之前，陈述其特权主张。

Longhorn Vaccines 案提供了一个重要的提醒，即律师-客户特权和其他保密要求是有限度的——在面对美国专利商标局时，不能阻拦与可专利性有关的所有重要信息的披露。虽然专利所有人在申请专利时往往能意识到不正当行为的危险，但专利所有人却也可能因为自己在 PTAB 程序中的诉讼行为导致其专利权失去执行力。