

IPR 立案指南須符合通知和評議規則制定程序

Kumiko Kitaoka 博士、Tammy Terry 以及 Peter Schechter

在 *Apple, Inc. v. Vidal* 一案¹中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）最近裁決，美國專利商標局在決定是否立案啟動多方複審程序（IPR）時所採用的「*Fintiv* 因素（*Fintiv factor*）」指南並沒有適當地按照《行政程序法（Administrative Procedure Act）》（5 U.S.C. §553（2018）（APA））所要求的通知和評議規則制定程序就被採納。美國專利商標局已經在按照適用的程序要求進行正式的規則制定。

我們之前曾報導過對美國專利商標局在行使其自由裁量權拒絕 IPR 立案時使用 *Fintiv* 因素的挑戰²。在其中一項挑戰中，Apple 公司向美國加州北區地方法院起訴了美國專利商標局，提出三個不同的理由：（1）*Fintiv* 指南本身違反了《專利法》的規定；（2）*Fintiv* 指示是任意且反復無常的；以及（3）*Fintiv* 指示的發布不符合 APA 的通知和評議規則制定要求。

在該訴訟中，按照 Apple 公司的說法，美國專利商標局局長向專利審判和上訴委員會（PTAB）發布的 *Fintiv* 指示違反了 APA，因為這些指示未受 APA 的公開通知和評議要求的約束。當像美國專利商標局這樣的政府機構打算制定一項有關執行聯邦成文法（federal statute）的規則時，APA 要求該機構在《聯邦公報（Federal Register）》上發布擬議的規則制定通知，並向公眾徵求意見。這一過程給了有相關利益的人士一個參與規則制定的機會，允許他們提交書面數據、觀點或論據，甚至可能包括口頭陳述的機會。在規則的評議期結束後，該機構會在《聯邦公報》上公布最終版的規則，並附上關於該規則的基礎和目的的簡要說明，通知時間為 30 天。在對局長的訴訟中，Apple 公司還聲稱，局長沒有遵循這一必要的通知和評議程序。

Apple 公司還辯稱，*Fintiv* 指示違反了《美國發明法案》（AIA）的 IPR 條款，因為其鼓勵甚至要求拒絕立案，因此局長對 *Fintiv* 指示的行為也違反了《專利法》。此外，Apple 公司還辯稱，*Fintiv* 指示並不合理，也沒有得到合理的解釋，因此局長採納 *Fintiv* 指示是任意且反復無常的，違反了 APA。

¹ 63 F.4th 1（Fed. Cir. 2023）。

² 例如，美國專利商標局（USPTO）發布臨時指南，修改並澄清了 PTAB 在做出 AIA 授權後程序立案決定時對「*Fintiv*」因素的應用（<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 的自由裁量性拒絕目前仍然存在：最新的 *NHK/Fintiv* 判例決定

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

上述地區法院駁回了 Apple 公司的 APA 訴訟，認為根據《美國發明法案》（AIA）的 IPR 條款，局長的指示是不可審查的。Apple 公司就這一駁回向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

在 Apple 公司的上訴期間，局長在進行了 APA 要求的通知和評議程序後修訂了 *Fintiv* 指示。在收到數以百計的意見後，Vidal 局長對 *Fintiv* 指示作出了一些澄清，有效地縮小了自由裁量性拒絕的範圍。鑒於最近發生的事件，很明顯，這些澄清也會被修改或取代。

2023 年 3 月 13 日，CAFC 部分地推翻了上述地區法院對 Apple 公司申訴的駁回，判定美國專利商標局在局長在制定 *Fintiv* 因素指南時未遵守 APA 要求的規則制定程序。該法院同意 Apple 公司的觀點，即 PTO 沒有遵循 5 U.S.C. § 553 規定的通知和評議要求，使得該機構行動在程序上存在缺陷，因而不被允許。

然而，上訴法院還判定，局長的指示在上訴時實質上是不可審查的，因此維持上述地區法院對 Apple 公司關於 *Fintiv* 指南違反《專利法》或其任意且反復無常的挑戰的駁回決定。

2023 年 4 月 20 日，美國專利商標局公告發布關於潛在的 PTAB 改革的擬議規則制定預先通知（ANPRM）³。根據該公告，美國專利商標局正在就與局長以及通過授權的 PTAB 在根據《美國專利法》第 314(a)、324(a)以及 325(d)⁴條行使自由裁量權來對多方複審和授權後複審進行立案時將使用的規則有關的一系列提議徵求意見。此外，美國專利商標局還確認了以下「具體提議的關鍵領域」，並徵求意見：

- 關鍵領域 2：在局長行使自由裁量權來決定是否對 AIA 程序進行立案方面，加強並發展現有的先例和指南。
- 關鍵領域 3：提供適用於自由裁量性拒絕的一個或多個無效請求類別的門檻定義，規定用於確定「實質性關係」、「實質性重疊」以及「令人信服的實體案情」的標準。

根據 ANPRM，除了上述提到的制定更清晰的門檻定義外，「為了在可能的情況下制定清晰、可預測的規則，而不是降低確定性的平衡測試，美國專利商標局（USPTO）正在考慮作出變更，規定可對以下類別的無效請求進行自由裁量性拒絕，但前提是須符合下列進一步討論的某些條件和情況（以及例外情況）：

1. 某些營利性實體提交的無效請求；

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 的預發布版本可以在以下網址查看：<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-08239.pdf>。正式版本發布在《聯邦公報》上，可以在以下網址查看：[federalregister.gov/d/2023-08239](https://www.federalregister.gov/d/2023-08239)。

2. 對資源不足的專利所有人的專利提出的無效請求，且該專利權人已經或正在嘗試將產品推向市場；

3. 對先前在地區法院或 USPTO 的授權後程序中被最終裁定為具有可專利性的專利權利要求提出挑戰的無效請求；

4. 連續無效請求；

5. 提出先前已提過的現有技術或論點的無效請求（受《美國專利法》第 325(d)條框架的約束）；

6. 平行無效請求；以及

7. 對正在地區法院進行平行訴訟的專利提出挑戰的無效請求。」

最後，美國專利商標局還另外提出了以下五點變更：

(1) 在無例外情況下，要求無效請求人提交一份協議，說明他們或他們的私人或實際利益方都沒有在先前就被挑戰的權利要求提出授權後程序（PGR、IPR、CBM 或單方複審）；以及如果他們的授權後程序被立案，則他們或他們的私人或實際利益方都不會在隨後的授權後程序（包括 PGR、IPR 以及單方複審）中挑戰任何被挑戰過的權利要求；

(2) 要求無效請求人提交一份單獨的文件，證明多份平行無效請求的合理性；

(3) 允許可能需要支付的一筆費用，以加強無效請求的字數限制，避免多份平行無效請求；

(4) 就自由裁量性拒絕的問題提供單獨的意見陳述；以及

(5) 要求在尋求撤銷 AIA 程序時提交所有的和解文件，無論是在立案前還是立案後。

美國專利商標局還在考慮為根據《美國專利法》第 314(a)、324(a)以及 325(d)條處理自由裁量性拒絕考慮因素創建一個單獨的意見陳述程序，以便使關於自由裁量性拒絕的意見陳述不會占用各方對案情陳述的字數限制。

那些對更多背景情況感興趣的人，以及任何希望提交意見的人，《聯邦公報》的通知就擬議規則制定所提出的所有問題給出了詳細的長篇討論。書面意見可以在 2023 年 6 月 20 日星期二之前提交。OBWB 將在有新的發展時進行相關報導。如果美國專利商標局採用了有關 2023 年 4 月 21 日《聯邦公報》通知中提到的每個領域的新規則和規定，這將是自《美國發明法案》頒布後不久就採用初始規則以來，對 AIA 授權後程序所做最徹底的修改。