

USPTO 發布臨時指南，修改並澄清 PTAB 在做出 AIA 授權後程序
立案決定時對「*Fintiv*」因素的適用

作者：Peter Schechter

在 USPTO 專利審判和上訴委員會（PTAB）作出的名為 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.*, IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020) 的判例決定中指出，在存在一個平行訴訟涉及已受到請求人挑戰的同一專利的情況下，PTAB 需要考慮六個因素，以決定是否能行使其自由裁量權拒絕啟動 AIA 授權後程序（包括多方複審和授權後複審）。如果想要回顧「*Fintiv*」因素以及圍繞 PTAB 使用「*Fintiv*」因素的持續性爭議，請參閱我們之前關於該主題的文章¹。

2022 年 6 月 22 日，USPTO 發布了臨時指南²，涉及 PTAB 在存在平行地區法院訴訟或 ITC 行政程序的情況下確定是否啟動 AIA 授權後程序時所考慮的所謂「*Fintiv*」因素的適用。該臨時指南看起來可能會限縮 PTAB 行使其自由裁量駁回權的情況，從而將減少使用該駁回權的次數。該臨時指南就 PTAB 對 AIA 程序請求的審議提供了四項澄清說明。首先，雖然 *Fintiv* 因素 6 指示 PTAB 考慮請求人的專利有效性挑戰的法律依據，但遠不清楚 PTAB 是如何做到或者甚至是否實際這樣做，或者這種考慮已經產生或應該產生什麼樣的影響。現在，如果 PTAB 確定在立案階段提供的信息呈現了「令人信服的不可專利性挑戰」，那麼將不會基於 *Fintiv* 因素拒絕 AIA 程序的立案。

其次，雖然 *Fintiv* 因素聚焦於 IPR 程序與美國地區法院訴訟之間的相互作用，但 PTAB 最近卻將 *Fintiv* 因素應用於基於平行的國際貿易委員會（ITC）「不正當進口」調查來拒絕立案。儘管「ITC 沒有認定專利無效的權力，並且 ITC 的無效裁決對[USPTO]或地區法院沒有約束力」，PTAB 還是這樣做了。臨時指南終止了 PTAB 的上述做法，該做法甚至被 *Fintiv* 判決本身嚴厲地批評為不正當和不合理，因為該判決僅涉及平行的地區法院訴訟。

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 標題為「針對存在平行地區法院訴訟的 AIA 授權後程序的自由裁量拒絕的臨時程序」的 USPTO 備忘錄，可在以下網址查看：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf。

第三，臨時指南提升了 *Fintiv* 因素 4（即 AIA 請求和平行法庭程序中提出的問題之間的重疊程度）的重要性。當請求人同意不在平行的地區法院訴訟程序中提出與請求書中所述的相同理由或任何可能在請求書中合理提出的理由（稱為 *Sotera* 規定）時，這將減少在地區法院和 PTAB 之間存在可能相互沖突的決定和重複工作的可能。因此，在請求人承諾遵守 *Sotera* 規定的情況下，PTAB 不會出於 *Fintiv* 理由拒絕立案。實際上，AIA 程序的 IPR/PGR 禁反言效應從 PTAB 發布最終書面決定之日提前至該程序的最初階段。該程序有可能以此前無法實現的方式（除完全中止訴訟之外）來簡化地區法院訴訟，從而為當事人節省大量的精力和金錢。

第四，*Fintiv* 因素 2 指示 PTAB 考慮地區法院的審判日期與 PTAB 預計的最終書面決定的法定截止日期的接近程度。專利權人通常使用早期案件管理時間表中設定的審判日期來說服 PTAB 駁回 AIA 請求，但這些審判日期通常不考慮未決訴訟所在特定法院的案件積壓現狀，並且明顯快於實際能夠實現或預期的速度。儘管有明確的證據表明此類訴訟的庭審計劃通常不可靠並且會多次延誤，但 PTAB 還是依此駁回立案請求。因此，PTAB 現在將考慮未決的平行訴訟所在地區的民事訴訟的實際中位審判時間，而不是僅依賴法院所聲稱的審判日期。PTAB 還將考慮特定的聯邦地區法官的案件量。這種對 PTAB 考慮的 *Fintiv* 因素 2 作出修正後的方法應該會進一步減少基於 *Fintiv* 的自由裁量性駁回的數量。

最後，臨時指南提醒請求人，即使沒有按照根據 *Fintiv* 因素的自由裁量權拒絕啟動 AIA 程序，也可能按照根據美國專利法第 314(a)、324(a)和 325(d)條的自由裁量權基於其他理由而拒絕立案。

USPTO 目前正在研究在發布臨時指南之前收到的關於 PTAB 就是否對 AIA 程序進行立案行使自由裁量權的方法的意見。2022 年 6 月 22 日的臨時指南適用於所有當前未決的 PTAB 程序，其在被替換之前將一直有效。