

凌駕於保密之上的責任：PTAB 最近的一項判決，闡釋了 PTAB 程序中的坦誠義務

作者 James Carlson

根據美國專利商標局的《職業行為準則》，專利代理人 and 專利律師有責任保護客戶的機密。然而，在面對美國專利商標局時，專利從業者還有額外需要遵守和維護的義務。例如，在單方專利答辯中，專利申請人及其法定代表人都有義務在專利申請審查期間向美國專利商標局披露重要資訊。有關這一披露義務的要求已寫入《美國聯邦法典》（CFR）第 37 編第 1.56 條。但在與美國專利商標局打交道時，這一義務並不是僅有的披露義務。正如專利審判與上訴委員會（下稱 PTAB）最近針對 *Spectrum Solutions LLC v. Longhorn Vaccines & Diagnostics, LLC* 案（下稱“Longhorn Vaccines 案”）¹ 做出的決定所示，專利從業者在參與 PTAB 程序（如多方複審（IPR）和授權後複審（PGR）程序）時，也要承擔同樣重要的法律義務。

在 *Longhorn Vaccines* 案中，IPR 請求人用一份現有技術參考文獻挑戰已授權專利的權利要求，而該專利所有人進行了生物測試，嘗試將這份參考文獻區分開來。在 IPR 程序中，專利所有人選擇性地且不正當地隱瞞了該生物測試的重要結果，而這些結果恰恰與其針對原始授權的權利要求以及提出的替換權利要求的可專利性論點不一致。PTAB 認為專利所有人的行為違反了在《美國聯邦法典》中規定的美國專利商標局的坦誠和公正行為義務，隨後批准了 IPR 申請人對專利所有人的制裁請求。在批准的制裁中，PTAB 對專利所有人就所有受挑戰的權利要求做出不利的決定，並駁回其修改受挑戰的權利要求的各種動議。儘管做出了這些制裁，但 PTAB 拒絕將律師費判還給複審請求人，認為不利決定已足以威懾今後的當事人避免此類不當行為。

回到 PTAB 的決定，PTAB 這次決定的依據是：《美國聯邦法典》第 37 編第 42.11(a) 條規定了專利所有人在 IPR 程序中的坦誠義務。首先值得注意的是，向 PTAB 坦誠的義務在範圍上要比單方專利答辯的坦誠義務更廣。例如，向 PTAB 的義務適用於參與任何 PTAB 程序以及處於程序過程中的當事方和個人。與之相比，在專利申請審查期間披露重要資訊的義務只限於與該專利申請的提交和申請有關的個人。同一公司不同申請的發明人可能會知道，有一個或多個現有技術參考文獻會使特定的某一件要求保護的發明失去新穎性和創造性；但是，由於該發明人沒有參與這一件特定專利申請的提交，其也就沒有義務

¹ IPR2021-00847（專利號 8,084,443 B2）、IPR2021-00850（專利號 8,293,467 B2）、IPR2021-00854（專利號 8,669,240 B2）、IPR2021-00857（專利號 9,212,399 B2）、IPR2021-00860（專利號 9,683,256 B2），2023 年 5 月 3 日決定。

提請美國專利商標局注意這些重要的現有技術參考文獻。至於在 PTAB 程序中的義務，同一家公司——作為參與程序的當事人——需要坦白其員工知曉的、與 PTAB 程序中提出的任何可專利性論點相悖的重要資訊。

此外，美國專利商標局並未提出任何具體標準來確定在 PTAB 程序中應該披露哪些資訊。對於專利申請的審查答辯，針對可能需要哪些“重要資訊”，美國專利商標局提供了示例和定義。根據 CFR 第 37 編第 1.56 條，美國專利商標局鼓勵專利申請人在對應申請中公開外國專利局檢索報告所引用的現有技術。類似地，美國專利商標局對“實質性資訊”的定義包括：不屬於已在案資訊的累積資訊，以及(1)能夠單獨或與其他資訊結合而做出權利要求不具可專利性的初步證明論定的資訊，或(2)能夠反駁專利申請人關於可專利性或不具可專利性的立場（或與之不一致）的資訊。例如，在 *Longhorn Vaccines* 案中，PTAB 援引了《美國聯邦法典》第 37 編第 1.56 條以尋求類似的 support，即根據 PTAB 的坦誠義務，該生物測試應該公開。

這兩種不同的坦誠義務之間的另一個重要區別在於義務適用的時間段。在專利申請的審查答辯時，披露重要資訊的義務適用於未決權利要求，直到該權利要求被撤回或獲得美國專利為止。在專利授權後發現的現有技術則無需披露。與之相比，PTAB 的坦誠義務適用於整個 PTAB 程序。由於該披露期限較晚，PTAB 的坦誠義務可能適用於未決訴訟程序期間律師-客戶特權和工作成果原則所涵蓋的許多機密文件。即使文件受到一項或多項特權的保護，*Longhorn Vaccines* 案的決定也明確了，相關文件必須提供給 PTAB。例如，受到特權保護的文件可以在 PTAB 的電子存檔系統中以“提交方與委員會”的名義保密，作為附件提供給 PTAB。通過以保密的方式提交文件，披露方可以在 PTAB 確定該資訊是否具有重要性或是否受任何特權保護時屏蔽其他當事人對該資訊的查看。*Longhorn Vaccines* 案決定進一步指出，專利所有人還可以請求授權對保密的資訊進行限於通過相機審閱，並且可以在庭外質詢將保密的資訊被披露之前，陳述其特權主張。

Longhorn Vaccines 案提供了一個重要的提醒，即律師-客戶特權和其他保密要求是有限度的——在面對美國專利商標局時，不能阻攔與可專利性有關的所有重要資訊的披露。雖然專利所有人在申請專利時往往能意識到不正當行為的危險，但專利所有人卻也可能因為自己在 PTAB 程序中的訴訟行為導致其專利權失去執行力。