

最高法院更新：政府機構不是可以啟動授權後程序的“人”

在 *Return Mail, Inc. v. United States Postal Service*, No. 17-1594 (June 10, 2019) 案中，美國最高法院發布了一項 6-3 的判決，認定政府機構不是有資格根據 USPTO 的各種授權後審判程序來挑戰專利的“人”。

在 Leahy-Smith 美國發明法案（AIA）通過之前，有兩種行政選擇可用來挑戰已授權專利的有效性。具體而言，專利挑戰者可以向 USPTO 申請單方再審程序（*ex parte reexamination*）或多方再審程序（*inter partes reexamination*）。2011 年，美國國會通過了 AIA，創立了三種行政審判程序：取代了多方再審的多方複審（*inter partes review*, IPR）、授權後複審（*post-grant review*）和涉及商業方法專利的過渡程序（*CBM review*）。所有這三個審查程序都是對抗性審判程序，而不是由 USPTO 和專利權人在沒有反對方參與的情況下進行的單方再審程序。例如，為了確定誰可以請求 USPTO 啟動授權後複審程序或 CBM 複審，35 U.S.C. § 321 (a) 規定，“不是專利權人的人可以向 USPTO 提交對該專利啟動授權後複審的請求。” 35 U.S.C. § 311 (a) 為 IPR 請求人作出了類似的規定。

在 *Return Mail* 案中，最高法院回答了政府機構是否是 35 U.S.C. § § 311, 321 規定的可以提交請求的“人”。談到該案件的背景，*Return Mail* 擁有一項與處理無法投遞郵件的方法有關的專利。美國郵政服務（USPS）已經對地址變更服務進行了改進，以處理無法投遞的郵件。*Return Mail* 聲稱這些改進侵犯了其專利權。

最初，USPS 針對涉案專利提起了單方再審。專利權人在再審程序中對權利要求進行了修改，最終的權利要求最後被 USPTO 認定為有效。因此，該專利在單方再審中倖存下來，並為 *Return Mail* 繼續其侵權主張保留了足夠的保護範圍。具體而言，*Return Mail* 在聯邦索賠法院起訴 USPS，這是一個非政府實體可以根據聯邦法律 28 U.S.C. § 1498 (a) 因專利侵權起訴政府機構的程序。

USPS 隨後提交了 CBM 複審請求，該程序由 USPTO 啟動；*Return Mail* 的專利的權利要求現已被 USPTO 認定是不具專利適格性。在上訴中，聯邦巡迴法院確認了該專利權無效的認定，並且確認政府機構，即 USPS，有資格作為“人”來請求 CBM 複審。*Return Mail* 在訴訟的每個階段都對這一判定進行挑戰，包括

向美國最高法院上訴，辯稱政府在啟動 AIA 審判程序時不具備“人”的資格。

如上所述，AIA 的文本僅定義了除專利權人以外的“人”，因此，最高法院在 AIA 審判程序的背景下分析了政府是否包含在“人”的定義中的問題。

最高法院承認專利法規沒有明確界定“人”這一術語。此外，最高法院指出，“由於沒有明確的法定定義，最高法院適用‘長期以來的解釋性推定’，即‘人’不包括當權者。”然而，最高法院還指出，這一推定不是一個硬性規則，存在“只有在肯定地顯示相反的法定意圖時才會被忽視”的可能。因此，最高法院指出，“考慮到法律主體‘人’不包括政府這一推定，美國郵政服務必須證明 AIA 的語境有其他說法。

雖然政府機構可以申請專利，但最高法院指出“人”這一術語在專利法規中的使用是不一致的——有時包括政府，有時不包括。為了支持其解釋，USPS 爭辯說，由於《專利審查程序手冊》(MPEP) 表明人（包括聯邦機構）可以在單方再審中引用現有技術，因此從邏輯上講，就 AIA 審判程序而言 USPS 應該具有人的資格。這一論點沒有獲勝，因為最高法院指出了單方再審程序與 AIA 審判程序之間的鮮明對比，前者不允許挑戰者參與，而後者具有對抗性。此外，根據 28 U.S.C § 1498 所定義的程序，最高法院認為，政府已經處於獨特的地位，即在將專利權人限制在請求合理補償而不是金錢損害賠償的聯邦索賠法院的法官審判。因此，儘管存在潛在的侵權責任，但政府機構“享有普通被控侵權者所沒有的對潛在責任範圍的一定程度的確定性”。

與此分析一致，最高法院還得出結論：“將聯邦機構排除在 AIA 複審程序之外，避免了由於迫使平民專利權人……在一個聯邦機構發起……和另一個聯邦機構監督的對抗程序中捍衛其發明的可專利性所引起的尷尬局面。因決定避免這種尷尬，最高法院支持 Return Mail，裁定政府，更具體地說是 USPS，不是可以啟動 AIA 授權後複審程序的“人”。

對於專利權人而言，這一最高法院案件對政府機構侵犯專利的有限情形非常重要。政府機構無法使用 AIA 有效性挑戰程序，這為專利權人提供了一些戰術優勢，並確保專利有效性問題將在聯邦法院決定，而不是由處理所有 AIA 程序的 USPTO 專利審判和上訴委員會決定。