

SAS Institute v. ComplementSoft LLC – IPR 部分立案對專利權人和無效贊助者均有利有弊

專利審理和上訴委員會目前是以單個權利要求為基礎來決定是否審查通過多方複審（IPR）程式所挑戰的專利權利要求的有效性，其結果就是通常出現 IPR 程式的「部分立案」。雖然此種做法受到批評，但是美國聯邦巡迴上訴法院在近期的 *SAS Institute v. ComplementSoft* 案中對此予以認可。因此，在可預見的未來，專利審理和上訴委員會的這種部分立案的做法還將持續，即對至少一個被挑戰的權利要求不進行審查，從而在最終的書面決定中不會提及該權利要求。

這對於 IPR 請求人（即挑戰專利者）和專利權人意味著什麼呢？是否對其中一方有利而對另一方不利呢？答案比一般人所想的更為模糊，也在策略層面上更為微妙。本文將從請求人和專利權人兩者的角度指出 IPR 部分立案的某些潛在益處以及不利之處。

部分立案的重要性在於《美國發明法案》中與包括 IPR 在內的授權後無效程式的禁止反言規定。具體來說，請求人僅僅是被禁止針對 IPR 最終書面決定中包含的那些專利權利要求在無論是美國專利商標局、專利審理和上訴委員會或法院的其他程式中，以曾經可能合理提出的理由再提起任何對該專利有效性的挑戰。這樣，對於被立案和審查的權利要求就可能有訴訟中的禁止反言效果，而對於同一專利的雖被挑戰但未立案的權利要求卻不然。許多人認為，國會當初的立法意圖顯然不會是看上去如此奇特的結果，因為其失去了通過以 IPR 程式取代地方法院無效程式來簡化專利訴訟這毋庸置疑的好處。

對於聯邦巡迴上訴法院拒絕全席重審 *SAS Institute v. ComplementSoft* 案，巡迴法院的紐曼法官持不同意見並且提出了符合邏輯也具令人信服的論據說明為什麼專利審理和上訴委員會對 IPR 進行部分立案的做法並沒有得到《美國發明法案》的支援。紐曼法官反映了通常聽到的對該做法的批評，她寫道：「這一做法挫敗了通過行政平臺來解決某些專利問題的立法目的，這本是受限於地方法院的訴訟當事人新近可以採取的途徑」。然而，紐曼法官主要——如果不是僅僅——專注於由 IPR 部分立案給專利權人帶來的最大問題，即因為缺失對未立案的權利要求的禁止反言效果，專利權人很可能不得不在不同地方連續對抗專利無效挑戰，先是在專利審理和上訴委員會，然後在地方法院。她還注意到，假設其他前提條件（比如時間限制）都滿足的情況下，專利審理和上訴委員會的部分立案的做法甚至允許請求人連續發起 IPR 請求。從我們的經驗來看，一般來說這種「第二輪」請求要面對更嚴格的檢查並且必須清除其他障礙才可能進入對原先未立案的權利要求的 IPR 審理。無論如何，部分立案的決定有可能帶來比較最初不發起 IPR 請求的情況還要高的訴訟花費，而這樣的結果似乎與國會確立 IPR 制度時的目的相悖。

不過，部分立案也存在著可能對某一方有利的情況。例如，請求人可以在立案決定作出之後選擇終止 IPR 程式並且將其資源集中於通常同時進行的地方法院訴訟中。通過在這個時間點終止 IPR，請求人可以節省在 IPR 中的進一步開支，並且可以避免隨著專利審理和上訴委員會的最終書面決定而來的禁止反言風險。同時，請求人還能從專利審理和上訴委員會獲得一些引導，並且如果專利權人已經遞交了專利權人初步答覆，請求人可以預先看到專利權人針對現有技術可能提出的最好的至少部分論據。然而，任何請求人採取這種做法或者任何專利權人對此認可的可能性很低；專利審理和上訴委員會僅在不同尋常的情況下非常罕見地不理專利權人的反對而終止已經立案的 IPR。

另一方面，在恰當的情況下，專利權人也可以從部分立案決定中獲得策略上的優勢。例如，如果地方法院已經在整個 IPR 以及任何上訴（這是經常會發生的）期間中止訴訟案件，專利權人

可以選擇撤回針對在訴專利的被立案的權利要求的侵權主張而僅針對未立案的權利要求繼續進行訴訟，然後請求地方法院結束中止程式。專利權人還可以考慮放棄在 IPR 中被立案的權利要求的權利（即將其捐獻于社會）以終止 IPR，從而節省在專利審理和上訴委員會同步進行的該程式中額外的支出。專利審理和上訴委員會通常都在立案的權利要求被專利權人放棄以後終止 IPR 程式，因為已經沒有什麼需要決定的。

當然了，這些不同的可能性需要有經驗的律師來做出仔細的考量，但最重要的是儘管在某些情況下部分立案顯得有些不公平，但是在恰當的情況下仍然可以被一方用來獲得優勢。由於 IPR 中將繼續存在部分立案的情況，當在美國實施或者挑戰專利權時就需要將其作為全面的法律策略的一部分來對待。