

联邦巡回法院又一判决巩固了对美国专利法第 315(b)条 有关多方复审程序时效规定的解释

美国联邦巡回上诉法院（简称“联邦巡回法院”）最近对 *Luminara Worldwide, LLC v. Iancu*, No. 17-1629 (Fed. Cir. 2018) 案作出了判决。对于联邦巡回法院如何解释美国专利法第 315(b)条有关多方复审程序（IPR）时效的规定，*Luminara Worldwide* 案的判决提供了重要启发。

《美国发明法案》有关 IPR 时效的规定，即第 315(b)条要求“如果多方复审程序请求是于专利侵权诉讼的诉状送达请求人、有真实利害关系的当事人或请求人的利害关系人超过一年后提出的，则该申请不予立案”。

在 *Luminara Worldwide* 案中，深圳 Liown 电子有限公司分别就 *Luminara* 的三项专利提交了三份 IPR 请求，为方便起见此三项专利简称为 166 专利、319 专利和 869 专利。Liown 的 IPR 请求是在 *Luminara* 递送控告 Liown 侵犯其 319 专利权的诉状后一年内提出的。

然而，在 Liown 提出 IPR 请求一年多前，*Luminara* 的前利益相关人 *Candella* 有限责任公司已在美国明尼苏达州地区法院起诉 Liown 侵犯 319 专利权。明尼苏达州州务卿证明了这一在先诉讼的诉状送达，但是诉讼双方达成协议要求 *Candella* 提交不影响诉讼权的自愿撤诉通知，几天后该诉讼被撤回。

鉴于 Liown 提出 IPR 请求的时间距离 *Candella* 先前的诉状送达已超过一年，*Luminara* 认为根据美国专利法第 315(b)条 IPR 程序时效的规定，Liown 不能提出 IPR 请求。专利审理及上诉委员会（PTAB）驳回了 *Luminara* 的论点，并作出解释认为在计算 IPR 时效时不应将 *Candella* 递送的诉状考虑在内，因为那次诉讼是在不影响诉讼权的情况下被自愿撤回的，即没有法律效力。PTAB 还认定，*Luminara* 的 166、319 和 869 三项专利都因为相对于 Liown 提出的之前未被考虑的现有技术不具备创造性，从而没有可专利性。

在 *Luminara* 上诉后，联邦巡回法院根据其于同一天在 *Click-To-Call Technologies, LP, v. Ingenio, Inc.*, No. 15-1242 (Fed. Cir. Aug. 16, 2018) (全席审理) 一案中作出的另一个判决，驳回了 PTAB 关于 319 专利的最终书面决定。在 *Click-To-Call* 案中，联邦巡回法院认为，为期一年的 IPR 时效适用于在不影响诉讼权的情况下自愿撤诉的诉讼。（有关该案例的更全面讨论，请参阅欧夏梁八月新闻报，网页链接为 <https://oshaliang.com/newsletter/simple-laws-sometimes-have-simple-meanings/>）然而，PTAB 针对 166 和 869 专利作出的因缺乏创造性而不可专利的决定获得了维持。

受 Luminara 案判决的启发，专利从业人员应记住，任何指控专利侵权的诉状，包括在不影响诉讼权的情况下自愿撤诉的诉状，都将适用于 IPR 程序的一年时效。