聯邦巡回法院又一判決鞏固了對美國專利法第 315(b)條
有關多方復審程序時效規定的解釋

美國聯邦巡回上訴法院（簡稱“聯邦巡回法院”）最近對 Luminara Worldwide, LLC v. Iancu, No. 17-1629 (Fed. Cir. 2018) 案作出了判決。對於聯邦巡回法院如何解釋美國專利法第 315(b)條有關多方復審程序（IPR）時效的規定， Luminara Worldwide 案的判決提供了重要啟發。

《美國發明法案》有關 IPR 時效的規定，即第 315(b)條要求“如果多方復審程序請求是於專利侵權訴訟的訴狀送達請求人、有真實利害關係的當事人或請求人的利害關係人超過一年後提出的，則該申請不予立案”。

在 Luminara Worldwide 案中，深圳 Liown 電子有限公司分別就 Luminara 的三項專利提交了三份 IPR 請求，為方便起見此三項專利簡稱為 166 專利、319 專利和 869 專利。Liown 的 IPR 請求是在 Luminara 遞送控告 Liown 侵犯其 319 專利權的訴狀後一年內提出的。

然而，在 Liown 提出 IPR 請求一年多前，Luminara 的前利益相關人 Candella 有限責任公司已在美國明尼蘇達州地區法院起訴 Liown 侵犯 319 專利權。明尼蘇達州州務卿證明了這一在先訴訟的訴狀送達，但是訴訟雙方達成協議要求 Candella 提交不影響訴訟權的自願撤訴通知，幾天後該訴訟被撤回。

鑒於 Liown 提出 IPR 請求的時間距離 Candella 先前的訴狀送達已超過一年，Luminara 認為根據美國專利法第 315(b)條 IPR 程序時效的規定，Liown 不能提出 IPR 請求。專利審理及上訴委員會（PTAB）駁回了 Luminara 的論點，並作出解釋認為在計算 IPR 時效時不應將 Candella 遞送的訴狀考慮在內，因為那次訴訟是在不影響訴訟權的情況下被自願撤回的， 即沒有法律效力。PTAB 還認定，Luminara 的 166、319 和 869 三項專利都因為相對於 Liown 提出的之前未被考慮的現有技術不具備創造性，從而沒有可專利性。

在 Luminara 上訴後，聯邦巡回法院根據其於同一天在 Click-To-Call Technologies, LP, v. Ingenio, Inc, No. 15-1242 (Fed. Cir. Aug. 16, 2018) (全席審理) 一案中作出的另一個判決，駁回了 PTAB 關於 319 專利的最終書面決定。在 Click-To-Call 案中，聯邦巡回法院認為，為期一年的 IPR 時效適用於在不影響訴訟權的情況下自願撤訴的訴訟。（有關該案例的更全面討論，請參閱歐夏梁八月新聞報，網頁鏈接為 https://oshaliang.com/newsletter/simple-laws-sometimes-have-simple-meanings/ 。）然而，PTAB 針對 166 和 869 專利作出的因缺乏創造性而不可專利的決定獲得了維持。

受 Luminara 案判決的啟發，專利從業人員應記住，任何指控專利侵權的訴狀，包括在不影響訴訟權的情況下自願撤訴的訴狀，都將適用於 IPR 程序的一年時效。