

PTAB 保护令有牙齿，会咬违反者

作者：Tammy J. Terry

多方复审程序（IPR）中的保护令确实可以得到执行。在 *One World Technologies, Inc. v. Chervon (HK) Ltd.* 中，专利审判和上诉委员会（PTAB）裁定，专利权人在涉及相同当事人的共同未决的平行地区法院诉讼（其中任一方均由各自相同的律师事务所的律师代理）中，通过提供来自 IPR 的保密信息而违反了 IPR 保护令。PTAB 对专利权人实施了制裁，既为了警告其他人不要违反保护令，也为了灌输对保护令的信心以及对 PTAB 保护该 IPR 以及其他 IPR 中的保密信息的权力的信心。

保护令用于诉讼中，以保护当事人的保密信息免遭公开披露，或用于除诉讼本身以外的其他目的。地区法院通常有预设的保护令，其中使用通用的语言指出什么才算得上“保密”信息以及当事人和法院如何指定、处理和使用这类信息。当事人可以要求法院核发预设的保护令或修改后的版本。

专利审判和上诉委员会对多方复审程序也有预设的保护令。与在地区法院中一样，在 IPR 中不会自动启动保护令。相反，想要保护令的一方必须请求 PTAB 批准并核发保护令。只有经批准并核发保护令后，当事人才能确保在 IPR 中提交的保密信息得到免受公开披露的保护。

尽管专利诉讼人习惯于处理专利案件中的保护令，但来自委托人的一个常见问题是“如果一方当事人违反保护令，会发生什么？”幸运的是，违反情况相对罕见。而且，我们从历史上知道，地区法院因当事人和律师违反保护令而对其施加了制裁。但是，由于 IPR 仍然相对较新，因此没有太多的历史可以了解 PTAB 如何处理违反保护令的情况。

然而，PTAB 在 2021 年 4 月发布了一项这样的决定，表明其愿意执行 IPR 中（至少在该案件中）的保护令，并对在涉及保护令的 IPR 中的任何人发出警告。*One World Technologies*¹ 涉及四个相关的 IPR 程序、三项专利以及两方当事人，这两方当事人也在地方法院就涉及相同专利的平行专利侵权诉讼相互抗衡。IPR

¹ *One World Technologies, Inc. v. Chervon (HK) Ltd.*, Case Nos. IPR2020-000884, -00886, -00887, -00888, Paper 35 (P.T.A.B. April 22, 2021).

中的请求人是该诉讼的被告。

2021年1月，IPR中的专利权人对请求人（即专利挑战者）的公司总裁进行了证词记录。在证词记录期间，请求人将该记录指定为保密性的，然后相应地对该记录进行了标记。此后不久，专利权人在四个IPR中提交了该份不公开的保密记录，并附带提起保密动议。IPR各方当事人（最重要的是专利权人）同意受PTAB的预设保护令的约束。

随后，专利权人在地区法院诉讼中出示了同一记录的副本，并指定该记录具有地区法院保护令所允许的最高保密性。然后，专利权人的律师将该保密记录从地区法院诉讼的开示证据中删除，并将其替换为经过编辑的版本。IPR中请求人的律师与地区法院诉讼中被告的律师来自同一家律师事务所。

几天之内，请求人在IPR中申请制裁，指控专利权人通过在地区法院诉讼中披露了来自IPR的保密记录，从而将该记录用于IPR之外的不正当的目的，因此违反了管制该保密记录的保护令。

PTAB得出结论，专利权人在地区法院诉讼中出示了未经编辑的保密记录，从而侵犯了IPR中的保护令。根据PTAB的说法，专利权人通过在地区法院的诉讼中出示该记录，将该信息用于除多方复审程序之外的其他目的。那便是一种违反。而且，根据PTAB的说法，专利权人违反预设保护令“对在PTAB前的证据开示程序产生了不利影响”。

被告的诉讼律师与IPR中请求人的律师来自同一律师事务所，这一事实并没有动摇PTAB。PTAB首先指出，请求人在IPR中的委托书仅限于三名特定的律师，而不是整个律师事务所。然后，PTAB解释说，关键问题不在于该专利权人是否没有合理地保护所开示的记录的保密性，而在于该专利权人是否将IPR中获得的受保护信息用于除IPR程序以外的目的，从而不当地使用了PTAB的保护令所保护的信息。PTAB认为，在诉讼中开示该记录是对所提供的受预设保护令条款保护的信

PTAB还裁定，至少有两个理由，请求人由于该记录的开示而受到了伤害。首先，根据PTAB的说法，在该记录被开示后，受保护的信息就“挣脱了”PTAB的控制。还存在另一项管理地区法院诉讼的保护令的事实并不重要。正如PTAB指出的那样，其“对该命令或该命令所提供的保护没有控制权”，并且“未经授

权地开示在我们的控制之下受保护的信息将夺取我们的控制权。”

其次，PTAB 认识到，“滥用受保护信息会削弱请求人对我们会保护其在我们的程序中的保密信息的持续信心，”并且“未经批准滥用保护信息会降低其他当事人对 PTAT 能够保护这些当事人的保密信息的信心。”

结果，在评估了所请求的制裁之后，PTAB 对专利权人实施了制裁。这些制裁要求专利权人从诉讼的证据开示中撤回该证言记录的未编辑版索引，指出已查看或已接收受保护信息的人员（包括查看或接收的时间），并指出任何同意受保护令约束的人员以及他们何时同意。

PTAB 通过该决定表明，其确实认真对待保护令，并且 IPR 中的各方当事人可以放心，PTAB 将以迅速而有意义的公正来处理违反保护令的行为。