

在所有上訴權窮盡前適用 AIA 請求人禁反言可能為時過早而不正確

作者：Peter Schechter

在多方複審（IPR）和授權後複審（PGR）因美國發明法(AIA)的通過而被創設時，國會引入了禁反言條款，旨在防止請求人在美國專利商標局和聯邦地區法院的後續程序中發起連續的無效挑戰。在 AIA 的所有相關禁反言條款中，其核心表述均為：“在根據本法發起並獲得最終書面決定的針對專利權利要求的 IPR 或者 PGR 程序中的請求人”，不得基於請求人在觸發禁反言的 IPR 或 PGR 程序中已提出或按理本可提出的任何專利權利要求無效理由，請求或維持美國專利商標局程序，或在民事訴訟或國際貿易委員會程序中主張這種無效理由。¹

迄今，美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（PTAB）和聯邦地區法院在 PTAB 做出最終書面決定後，即對請求人適用所述 AIA 禁反言條款。在 *Olaplex, Inc. v. L’ Oreal USA, Inc.*一案中²，CAFC 強烈表明，請求人禁反言條款的所述適用時機不正確，為時過早。相反，可能正確的時機是，只有當請求人針對 PTAB 的觸發禁反言條款的最終書面決定的所有上訴權利都已窮盡時，AIA 禁反言條款才能對 IPR 或 PGR 請求人適用。

在至今為止的多個 AIA 案件中，一旦做出最終書面決定，PTAB 多次相同地在另外的相關案件中立即適用請求人禁反言條款。PTAB 認為，“一旦請求人獲得最終書面決定”，禁反言條款就可適用，並且最終書面決定的做出，無需其他條件，即滿足 AIA 對適用法定禁反言的要求。

在被告是敗訴的請求人的情況下，初審法院同樣自 PTAB 在 IPR 或 PGR 程序中做出最終書面決定時起即對被告適用 AIA 禁反言條款。法院比如認為，“IPR 禁反言自 PTAB 做出最終書面決定時起即產生”，並無任何進一步要求。

Olaplex 案件具有漫長且複雜的訴訟歷史，涉及多個 AIA 程序和針對 PTAB 及地區法院的裁判向聯邦巡回上訴法院（CAFC）提起的多個上訴。與此相關的程序性事實如下：在地區法院訴訟過程中，L’ Oreal 提起 IPR 請求，挑戰 *Olaplex* 所主張專利的部分權利要求的有效性；2019 年 7 月 30 日，PTAB 做出不利於請求人 L’ Oreal 的最終書面決定；向 PTAB 申請再次聽證的期限於 2019 年 8 月末屆滿，L’ Oreal 在 2019 年 9 月 12 日就最終書面決定提起上訴；CAFC 在今年初即 2021 年 1 月 28 日維持了 PTAB 做出的對 L’ Oreal 不利的最終書面決定。

Olaplex 在 2021 年 3 月 10 日首次提出 AIA 法定禁反言問題。CAFC 首先處理了 L’ Oreal 提出的意見，即由於 *Olaplex* 在訴訟中太遲提出 AIA 禁反言，*Olaplex* 已經放棄了主

¹ 35 USC 315(e)(1) 315(e)(2) 325(e)(1) 325(e)(2)

² 2020-1382, 2020-1422, 2020-1689, 2020-1690 2021 5 6

張 AIA 禁反言權利。CAFC 同意 *Olaplex* 原本可以在比其實際提出更早的時間提出該禁反言問題。然而，CAFC 沒有認定該問題究竟本應由 *Olaplex* 在何時首次提出，而是行使其自由裁量權來處理該問題，雖然該問題並未被及時提出。

首先，CAFC 認為，AIA 禁反言問題通常必須提出的時間點在成文法的字面上並不明確，也未由該法院做出過裁定。與此意見一致的是，在涉及由 PTAB 在 PGR 程序中做出最終書面決定後的禁反言問題的在先判決中，CAFC 明確贊成“條款 325(e)(1)並沒有規定最終決定何時開始（對請求人）具有禁反言效力”³。CAFC 不同意 *L’Oreal* 關於該問題事實上在早先的上訴裁判中已被裁定的主張。

CAFC 指出，根據與多方再審（在 2012 年因 AIA 通過而被 IPR 代替）相關的禁反言條款，只有當所有的上訴權都已窮盡，禁反言權利才產生。AIA 前的禁反言條款規定，“第三方請求人要求多方再審的請求已獲得決定（等同於 AIA 最終書面決定）的，針對任何已被最終認定為有效且可授予專利的權利要求，不得在之後以該第三方請求人在該多方再審程序中已提出或本可提出的任何理由主張無效”。CAFC 認為所述表述“在之後”指的是“所有上訴權已被窮盡後的更晚時間”⁴。

儘管在 *Olaplex* 判決中做出的論述，CAFC 並沒有明確認定 AIA 禁反言只有在 IPR 或 PGR 請求人的所有上訴權都已被窮盡後才生效。這是可以理解的，因為無論禁反言是產生自一旦 PTAB 做出不利於 *L’Oreal* 的最終書面決定之時、還是僅在 *L’Oreal* 的所有上訴權均已窮盡之後，該兩者均已發生，禁反言可適用於本案。

然而，CAFC 在判決中強烈表明，在禁反言問題被明確提出待裁的今後案件中，在敗訴的請求人針對不利的最終書面決定的上訴權已被窮盡之前，CAFC 將裁定 AIA 禁反言沒有產生，也不能被 PTAB 或者地區法院適用於敗訴的 AIA 請求人。在聲稱觸發了任何 AIA 禁反言條款的不利 PTAB 最終書面決定的上訴未決期間，訴訟當事人最好的做法就是挑戰 PTAB 和初審法院對 AIA 禁反言的任何適用。

³ *Progressive Cas. Ins. Co. v. Liberty Mut. Ins. Co.*, 625 F.3d 552, 556 (CAFC, 2015).

⁴ *Bettcher Indus., Inc. v. Bunzl USA, Inc.*, 661 F.3d 629, 642-48 (CAFC, 2011).