



IPR 未被挑戰之請求項不受到禁反言阻卻 (第 267 期 2021/3/25)

Uniloc 2017 LLC (簡稱 Uniloc) 為美國第 8,995,433 號 (簡稱'433 號) 專利權人。2017 年, Facebook 向 PTAB 對'433 號專利提出兩件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR), 主張'433 號專利違反 35 U.S.C. §103。事實上, Apple 較早前亦對'433 號專利提出 IPR, 然彼時尚未決定是否立案。嗣後 Facebook 提出實質上與 Apple 相同的新 IPR, 且請求加入 Apple 提出的 IPR, 後經 PTAB 允諾該請求。與本案有關的是, LG 也欲對'433 號專利部分請求項提出 IPR, 故在 Apple 提出的 IPR 尚未決定是否立案時, LG 提出實質上與 Facebook 相同的 IPR, 且提出加入 Facebook 提出的兩件 IPR 請求。Facebook 提出的兩件 IPR, PTAB 最後同意立案。

基於 Facebook 現在是多件 IPR 當事人, PTAB 已預先設想到按 35 U.S.C §315(e)(1), 可能會有法定禁反言爭點問題的可能性。此時 PTAB 尚未核准 LG 加入 IPR 請求。Facebook 於補充摘要中主張, 其不應受 35 U.S.C §315 (e) (1) 禁反言的阻卻, 即 Apple 的 IPR 最終書面決定發出後, Facebook 不得再對任何請求項的可專利性提出挑戰。縱使 PTAB 認定 Facebook 受該條阻卻, 然其至少能以請求者的身分針對於 Apple 提出的 IPR 中, 從未被挑戰過的請求項 7 提出請求。Uniloc 則提出一旦 PTAB 對 Apple 提出的 IPR 發出最終書面意見後, 針對 Facebook 提出的 IPR 之所有請求項將受禁反言約束的回覆。嗣後 PTAB 後准許 LG 的 IPR 立案, 並准許其加入 Facebook 的 IPR 作為當事人請求。Uniloc 再提出由於 LG 為 Facebook 的利害關係人, 故應亦受 35 U.S.C §315 (e) (1) 禁反言阻卻。不久後, PTAB 對 Apple 的 IPR 發出所有被挑戰的請求項為可准予專利的最終書面意見, 並於數日後針對 Facebook 的 IPR, 認定 Facebook 受 35 U.S.C §315 (e) (1) 阻卻的決定, 並指出未被挑戰的請求項 7, 則是未受到阻卻, 原因在於前述法條之適用僅限於請求人合理提出挑戰有關該請求項的事由。最後於 PTAB 發出的最終書面意見中, 指出 Facebook 挑戰的請求項 7 乃顯而易見的, 故非為可准予專利標的。Uniloc 向 PTAB 提起再聽證 (rehearing) 遭拒後, 上訴至 CAFC。

Uniloc 於 CAFC 庭審中, 提出質疑 PTAB 做出之多項決定, 包含 LG 非為 Facebook 的利害關係人而不受 Apple 的 IPR 禁反言拘束、Facebook 未受不得挑戰請求項 7 的禁反言阻卻與系爭請求項 7 為不可准予專利標的之決定等等。CAFC 首先指出, PTAB 判斷 LG 非為 Facebook 的利害關係人並無錯誤, 故其並無受到禁反言拘束。Uniloc 向 CAFC 提出之另一爭點為 Facebook 不得就從未被挑戰的請求項 7 於最終書面意見發出後提出挑戰, 原因在於 PTAB 在 Apple 的 IPR 中針對請求項 1 至 6 與請求項 8 已做出宣告; 而請求項 7 乃依附於請求項 1, 若請求項 7 可再被提出挑戰將使得請求項 7 權利範疇擴大。CAFC 對此表示, 針對 Apple 提出之 IPR 決定並無錯誤, 且並未阻卻 Facebook 不得再提出挑戰。35 U.S.C §315 明顯指出限制先前最終書面意見中已被挑戰過的請求項受禁反言所限, 故未被挑戰的請求項並不會受禁反言阻卻。至於針對 Uniloc 不服 PTAB 做出系爭專利請求項 7 違反顯而易見性一事, CAFC 檢視後認同其判斷, 最後做出維持 PTAB 做出請求項 7 非為可准予專利的決定。

資料來源:

1. Petitioner Joined to IPR Was Not Estopped from Challenging Claims Under § 315 (a) as PRI OR privy, IPO Daily News. March 10, 2021.
2. Uniloc 2017 LLC, v. Facebook Inc., Whatsapp, Inc., fed circ. 2019-1688., March 9, 2021.
3. Uniloc 2017 LLC, v. Facebook Inc., Whatsapp, Inc., fed circ. 2019-1689., March 9, 2021.