

美国专利无效程序最新进展：美国最高法院保留专利审判及上诉委员会，并规定对其法官加强监督

上周，美国最高法院在Arthrex一案中发布了存有分歧的判决，决定保留专利审判和上诉委员会（PTAB）并对其决策结构进行调整。该判决将允许美国专利和商标局（USPTO）局长在PTAB的多方复审(*inter partes Review*，简称IPR)结果成为最终决定之前对该结果进行审核。

美国专利系统由美国专利商标局管理，该局是商务部辖下的一个执行机构，负责以美国国家名义授予和发放专利。除了由总统提名并经参议院确认的局长外，PTAB的所有成员由商务部长任命，包括200多名行政专利法官。PTAB就设在美国专利商标局内，是根据2011年颁布的《美国发明法案》而设立的一个执行裁判机构，其职责是主持多方复审等专利复审（专利无效）程序，由行政专利法官小组重新审议现有专利是否满足发明的新颖性和非显而易见性要求。

Arthrex公司在向美国联邦巡回法院提出上诉时称，PTAB的架构违反了美国宪法中的任命条款：虽然获委任的行政专利法官应属“下级官员”（*inferior officers*），但因其不受行政审核的制约，他们实际上行使的是“主要官员”（*principal officers*）的职权。因此，Arthrex公司称，行政专利法官应由参议院建议和同意并由总统委任。巡回上诉法院同意上述PTAB架构不符合宪法规定，决定废除行政专利法官的任期保护措施，令商务部长有权解除其职务。在行政专利法官拥有不受行政审核的权威与下级官员权限不符这一点上，最高法院与巡回上诉法院立场一致。然而，最高法院采取了另一种补救措施。

最高法院的判决由三部分组成。在Roberts首席大法官意见的第一和第二部分中（另有Alito、Gorsuch、Kavanaugh和Barrett四位法官持统一意见），法院认为，行政专利法官在多方复审程序中所行使的不接受审查的权威（“*unreviewable authority*”）与商务部长对其下级官员的任命存在冲突。法院援引其在Edmond v. United

States一案中的判决，下级官员必须“在某种程度上受到其他经参议院建议和同意由总统提名任命的官员的指导 and 监督”。行政专利法官虽是获指派的下级官员，但其拥有不接受审查的权威，这导致PTAB的决定亦不受任何总统行政审核的管辖。而



这种情况存在问题，因为总统必须能够亲自监督PTAB，并在PTAB出现失误时由受到总统亲自监督的人员承担失误责任。

虽然一项多方复审程序的启动与否、行政专利法官的具体案件分配，以及解除行政专利法官的司法任务都属于美国专利商标局局长的决策范围，法院仍然认为，局长对行政专利法官没有足够的控制权，以致其行为符合下级官员的职权限制。因此，法院认为，行政专利法官的决定必须接受一名主要官员的审查。

在本案判决的第三部分中，法院决定不破坏多方复审程序的整体结构，从而保留PTAB。法院认为，上述违宪情况可以通过由美国专利商标局局长审核行政专利法官决定的方式给予解决。美国法典第35节第6(c)条规定，多方复审必须由至少三名行政专利法官组成的小组进行听证。在本案中，法院认为，不应以第6(c)条来阻止局长审核最终决定。局长必须有能力审核PTAB的最终决定，且必须有能力在审核后亲自或代表PTAB发布最终决定。法院认为，通过这一举措，行政专利法官行事将符合下级官员的职权范畴，因此解决了违宪问题。

??Global IP Awards????2020????????????????????IAM Patent
1000????Lex Machina??PTAB ?????????????IPR????(Covered
Business Method Review???CBM) ?????????(Post-Grant Review???PGR)????????????????PTAB
??30????????????????????IPR? CBM
????140????????PTAB????????

作者



郑念盟
+852 2292 2218
gcheng@winston.com