

IPR 修改动议-一些基本规则和指导

几年前，美国发明法案(AIA)设立了多方复审（IPR）程序。自设立以来，IPR 已成为一种几乎任何人都可以根据出版物基于某些理由对专利的有效性提出挑战的常见方式。与由法官和陪审团裁决专利无效问题的地区法院诉讼不同，IPR 是由美国专利局专利审判和上诉委员会（“PTAB”或“委员会”）经过技术培训的行政专利法官判定被挑战的专利的权利要求是否不可专利。对于某些专利效力的问题，IPR 被认为是比地区法院诉讼更快、更经济、更准确的替代方案。

IPR 也为专利所有人在 IPR 审理期间提供一种至少理论上可行的、通过修改动议来修改被挑战的权利要求的方式。起初，权利要求修改的可能性被认为在这些程序中为专利所有人提供了帮助。然而，PTAB 直到 IPR 设立的一年半后才批准第一个修改动议；并且在该案中，专利所有人就是美国政府，且这一动议并未受到专利挑战者的反对。参见 *International Flavors & Fragrances Inc. v. U.S. Department of Agriculture*, Case IPR2013-00124 (PTAB May 20, 2014) (12 号文件)。

很快，也许是由于人们认为 PTAB 的要求过于严格，或者认为被驳回的机率过高，许多专利所有人甚至不愿意提交修改动议。例如，2014 财年提交了 92 项修改动议，2015 财年提交了 59 项修改动议，而 2016 财年仅提交了 26 项修改动议。 *Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study*, (USPTO Apr. 30, 2016)。

尽管这些年来已经有更多的动议获得授予，但统计数字仍然非常低。根据美国专利商标局截至 2016 年 4 月 30 日的数据调查结果显示，自 IPR 创建以来、已经决定的有权利要求替换的 118 项修改动议中，仅有 2% 被完全授予，3% 被部分授予，而 95% 被完全驳回（引用同上）。

不过在正确的情况下，修改动议可能是适当的。本文通过 PTAB 多年来发布的指导原则，揭示了在 IPR 中成功提出修改动议的关键要求。

1. 允许一次修改动议；每项被挑战的权利要求可以有一项替代权利要求

在每个程序中，IPR 的专利所有人可以提交一份修改动议，长度限制为 25 页（35 U.S.C. § 316(d)(1); 37 C.F.R. § 42.24）。修改动议可以取消任何被挑战的权利要求和/或为每个被挑战的权利要求提出“合理数量的替代权利要求”（35 U.S.C. § 316(d)(1)(A) 和 (B)）。由于 IPR 被认为是专一的、公正的、且迅速的，PTAB 将“合理数量的替代权利要求”解释为允许专利所有人对每项被挑战的权利要求提出一项替代权利要求，除非专利所有人可以证明有“特殊”需要或情况。 *Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.*, 案例 IPR2012-00027 (PTAB June 11, 2013) (26 号文件，在此引用为“Idle Free”)，引用 37

C.F.R. §42.121(a)(3)（假设只能用一个替代权利要求来替代每个被挑战的权利要求，但是可以通过证明“有必要”来反驳）。出于同样的原因，专利所有人也必须在其修改动议中将提出的替代权利要求一一对应于被挑战的权利要求（*Idle Free* 第 5 页）。作为一般规则，修改动议应使委员会很容易根据专利所有人的提议来替换权利要求。

2. 成功的修改动议的要求

修改动议也必须符合以下要求才能成功。

a. 明确指出书面说明支持

首先，专利所有人必须清楚明确地表明，每项提议的替代权利要求在 IPR 中被挑战的专利的申请原始披露中都有书面说明支持。37 C.F.R. § 42.121(b)(1); *Nichia Corp. v. Emcore Corp.*, IPR2012-00005 (PTAB) (27 和 68 号文件)。在专利公告时没有对原始披露做出变更的情况下，可能不会存在太大问题。但是，如果有发生变更，专利所有人需要确保提出的任何修改的权利要求完全得到原始披露的支持，而不仅仅是被公告的专利支持。请注意，临时申请虽然与要求优先权的目的相关，但与提出的替代权利要求的书面说明支持无关。*Nichia Corp.*, 3-4 页, 引用 *Reiffin v. Microsoft Corp.*, 214 F.3d 1342, 1345 (Fed.Cir. 2000)。此外，专利所有人应解释书面披露如何支持他们提出的替代权利要求，特别是在原始披露不包括提出的权利要求语言的逐字叙述的情况下（*Nichia Corp.* 第 4 页）。

b. 答复每一个被宣称不可专利的理由

其次，提出的替代权利要求必须对 IPR 审理涉及的每个被宣称的不可专利的理由做出回应（37 C.F.R. § 42.121(a)(2)(i)）。委员会解释说，为了答复被宣称不可专利的理由，提出的替代权利要求必须包括或限缩正被替换的、被挑战的权利要求的每个特征，并且只能限缩其所替换的被挑战权利要求的范围（*Idle Free* 第 5 页）。专利所有人不得在任何方面寻求扩大被挑战的权利要求的范围（引用同上）。

c. 显示出和现有技术有可专利的区别

第三，提交修改动议的专利所有人必须指出和现有技术有“可专利的区别”。PTAB 解释说专利所有人应该“明确确定与被替换的、被挑战的权利要求相比，增加到每个替代权利要求的特征，并提出有关这些特征的技术事实和推理，包括足以说服委员会的新权利要求术语的解释，使得让委员会相信提出的替代权利要求对于有记录的现有技术和没有记录但是专利所有人知晓的现有技术是可专利的”（*Idle Free* 第 6-7 页）。

多年来出现的一个问题是，委员会在 *Idle Free* 中表示专利所有人必须证明相对于“有记录的现有技术和专利所有人已知的现有技术”具有专利性的含义是什么。幸好委员会

在前案 *Master Image 3D, Inc. et al. v. RealD Inc.*, Case IPR2015-00040 (PTAB July 15, 2015) 中回答了这个问题。

在 *Master Image* 案中，委员会宣布“有记录的现有技术”应被理解为指：（a）专利申请历史中的任何实质性文献；（b）当前程序的任何实质性文献，包括委员会未依据立案的文献；和（c）在专利局中涉及该专利的任何其他程序中记录的任何实质性文献（*Master Image* 第 2 页）。同时，“专利所有人已知的现有技术”应该被理解为仅限于专利所有人根据其在 37 C.F.R §42.11 下对专利局的坦诚和诚信的义务，根据修改动议在当前程序中记录的实质性现有技术（引用同上第 3 页）。

专利所有人总是承担说服 PTAB 的最终责任，即所提出的替代权利要求与有记录的现有技术和专利所有人所知的现有技术具有可专利的区别（*Master Image* 第 4 页）。在履行这一责任时，委员会期望专利所有人能够具体展示可专利性-仅仅依靠律师起草的修改动议的结论性声明是不够的（*Idle Free* 第 6-7 页）。专利所有人在寻求修改权利要求时，可以依靠技术专家（如果有的话）的声明证词（引用同上）。然而，在修改动议中专利所有人可能不会仅仅依靠专家声明来陈述意见。修改动议必须充分解释为什么应当允许提出替代权利要求的原因，包含所依据的证据。正如在 *ZTE Corp. v. ContentGuard Holdings, Inc.*, IPR2013-00136 (PTAB) (32 号文件) 讨论，“甚至证据也需要解释，更不用说不在动议本身而在专家声明形成任何论据是不恰当的。如果没有对证据的论证和解释，而在动议中仅仅提供实质等同的指述、结论或引用，就可以规避适用的页数限制“（*ZTE* 32 号文件 2-3 页）。

委员会还解释说，在提出对现有技术进行的可专利性区别时，对于专利所有人提出的增加到权利要求的特征（以使所要求保护的主体在整体上与现有技术具有可专利的区别），专利所有人不仅应该考虑有记录的文献和在外国申请期间引用的文献，还应考虑这些文献之外的本领域普通技术人员的水平（*ZTE* 32 号文件 3 页）。例如，如果增加的特征与权利要求中的其他元素相结合并不是已知的，那么知道该特征在其他情况下是否已知则很重要（引用同上）。了解为什么本领域普通技术人员为什么不能从另一情况下知道将该特征结合到权利要求的其他元素也是重要的（引用同上）。这样的解释也可能是重要的，因为对请求保护的发明的整体，增加了特征来支持可专利性之后，被引用的现有技术可能并不是最接近的现有技术（引用同上）。

最后，重要的是要记住，IPR 不是专利审查或再审查程序。IPR 中提出的替代权利要求不会如同它们在专利申请或再审查期间一样被自动被录入，再由审查员进行审查。在 IPR 中，如果（且仅在）委员会授予专利所有人修改动议，替代权利要求将不需要审查而直接增加到该专利中。因此，只有在专利所有人表明修改后的权利要求具有可专利性的情况下才会录入提出修改后的权利要求。*Axon Enterprise, Inc. v. Digital Ally, Inc.*, Case IPR 2017-00375, Conduct of the Proceeding at 2 (PTAB Sept. 6, 2017) (20 号文件)。因此，在 IPR

中寻求权利要求修改的专利所有人必须首先证明可专利性，并且如上所述，这证明必须非常具体。

有关 IPR 的更多信息，请联系 dunn@oshaliang.com。