

审查放弃声明延伸至多方复审程序

在 *Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.* (Fed. Cir. May 11, 2017)案中，美国联邦巡回上诉法院作出确认：专利权人在多方复审（以下简称“IPR”）程序中做出的声明可以被用作审查放弃声明。这意味着专利权人在行使专利权时，必须更加小心他们在 IPR 中的声明会如何影响到权利要求保护范围和他们的诉讼地位。

审查放弃声明不允许专利权人在解释权利要求时试图重新夺回在审查过程中放弃的具体含义，而现在这也包括在 IPR 过程中放弃的具体含义。放弃声明必须既明确又无误。

“因此，当专利权人为了获得专利，明确和清楚地对某种含义表示放弃时，根据审查历史放弃申明原则，权利要求的含义就会限缩至与自愿放弃后的权利要求范围相一致。”审查放弃声明确保了不会在为了获得授权或避开 IPR 程序中现有技术时采用一种方式来解释权利要求，而在应对被控侵权者时又采用另一种方式来解释权利要求。在 IPR 程序中，审查放弃声明适用于在立案决定之前的初步答复中作出的声明，也适用于立案之后作出的声明。

在 *Aylus* 案中，专利权人在 IPR 程序中的初步答复中作出了声明，该声明是关于该发明怎样使得带宽降低，这也是该发明的一个关键方面。联邦巡回上诉法院认为本案中适用审查放弃声明，*Aylus* 公司在声明了某些权利要求“限定…仅控制点代理（CPP）逻辑被调用”，以及“仅‘CPP 被调用’”。这些声明明确和清楚地就在权利要求中放弃了调用 CPP 逻辑的方法。

因此，如果一个专利权人有不同的诉讼律师和 IPR 律师，那么——尤其是鉴于这一判定——这两方律师能够密切合作显得至关重要，以便于更好地理解在 IPR 程序中提出的论据会如何影响诉讼。非常必要的是，专利权人的 IPR 律师不能因为提出了限缩权利要求范围的论据而导致无法证明侵权成立。

相反地，被告或者对专利有效性提出质疑的请求人，可以使用 IPR 程序要求专利权人对权利要求的解释采取某种具体的立场，而这种立场可以缩小诉讼的问题并且能够提供更强有力不构成侵权的地位。由于专利权人的声明可以延伸至要求被挑战之专利作为优先权的续案和分案专利，其后果可能对专利权人的侵权地位产生重大影响。