

在过去，美国专利审判上诉委员会（PTAB）已经驳回了大量对权利要求进行修改的声请，尽管 35 U.S.C. § 316(d) 中的多方复审（IPR）法规明确允许专利所有人可以这么做。在 IPR 中修改权利要求长期以来的困难，已成为了在 PTAB 前代表专利所有人的专利授权后程序实施者的一大困扰来源。事实上，这成为了专利诉讼案件被告积极申请 IPR 的诸多主要理由之一。

今年年初，美国联邦巡回上诉法院在有关 Aqua 公司案件 823 F.3d 1369（Fed. Cir. 2016）审理中表示专利所有人需承担修改后的权利要求具有可专利性的举证责任。即，对于专利所有人提出的修改权利要求动议，PTAB 仅需审查专利所有人提出的论证，而无需对被修改的权利要求进行全面复审。

8 月 12 日，美国联邦巡回上诉法院并未对此案做出决议，而是决定由全院联席共同审理来解决以下两个问题：

- (a) 当专利所有人根据 35 U.S.C. § 316(d) 提出修改权利要求时，美国专利商标局是否可要求专利所有人就修改后权利要求的可专利性负担说服的责任，或是提出证据的责任，以作为同意修改后权利要求的条件？哪一种责任负担是 35 U.S.C. § 316(e) 规定所允许的？
- (b) 当申请人不挑战被修改权利要求的可专利性时，或委员会认为挑战不适当时，委员会可否自发地对该权利要求的可专利性提出挑战？如果可以，说服的责任或提出证据的责任将由谁承担？

此案的口审辩论安排在 2016 年 12 月 9 日，欧夏梁律师将全程关注本案，并于第一时间报道美国联邦巡回上诉法院所做决议。