

在過去，美國專利審判上訴委員會（PTAB）已經駁回了大量對權利要求進行修改的聲請，儘管 35 U.S.C. § 316(d) 中的多方複審（IPR）法規明確允許專利所有人可以這麼做。在 IPR 中修改權利要求長期以來的困難，已成為了在 PTAB 代表專利所有人的專利授權後程序實施者的一大困擾來源。事實上，這成為了專利訴訟案件被告積極申請 IPR 的諸多主要理由之一。

今年年初，美國聯邦巡迴上訴法院在有關 Aqua 公司案件 823 F.3d 1369（Fed. Cir. 2016）審理中表示專利所有人需承擔修改後的權利要求具有可專利性的舉證責任。即，對於專利所有人提出的修改權利要求動議，PTAB 僅需審查專利所有人提出的論證，而無需對被修改的權利要求進行全面複審。

8 月 12 日，美國聯邦巡迴上訴法院並未對此案做出決議，而是決定由全院聯席共同審理來解決以下兩個問題：

- (a) 當專利所有人根據 35 U.S.C. § 316(d) 提出修改權利要求時，美國專利商標局是否可要求專利所有人就修改後權利要求的可專利性負擔說服的責任，或是提出證據的責任，以作為同意修改後權利要求的條件？哪一種責任負擔是 35 U.S.C. § 316(e) 規定所允許的？
- (b) 當申請人不挑戰被修改權利要求的可專利性時，或委員會認為挑戰不適當時，委員會可否自發地對該權利要求的可專利性提出挑戰？如果可以，說服的責任或提出證據的責任將由誰承擔？

此案的口審辯論安排在 2016 年 12 月 9 日，歐夏梁律師將全程關注本案，並于第一時間報導美國聯邦巡迴上訴法院所做決議。