

在多方複審（IPR）程序中權利要求可能不會因為不清楚而被撤銷，但不清楚的問題將繼續出現

作者 Seema M. Mehta

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 *Samsung Electronics America, Inc. v. Prisia Engineering Corp.*¹一案的判決中認為，專利審判與上訴委員會（PTAB）在多方複審（IPR）程序中不可以依據 35 USC § 112 以不清楚為由撤銷權利要求。乍一看，這似乎是正確的答案：美國專利法第 311（b）條的規定將請求人提起 IPR 的理由限制在缺乏第 102 條和第 103 條分別規定的新穎性和非顯而易見性。但是，第 311（b）條對 PTAB 或美國專利商標局局長根據任何特定依據取消權利要求的權力隻字未提，尤其是當例如缺乏清楚性這樣的依據，使得任何合理的權利要求解釋都是不可能的，而解釋權利要求又是確定 IPR 中被挑戰的權利要求的範圍的第一步。儘管存在這樣的不明確，但現在很清楚的是，授權後複審（PGR）程序是依據 35 U.S.C §112 以不清楚為由撤銷權利要求的唯一途徑。

長期以來，PTAB 在 IPR 程序的每個階段都不得不處理缺乏清楚性的問題，但可能由於法規的措辭，PTAB 始終不願意基於缺乏清楚性而撤銷任何權利要求。例如，在 *Samsung Electronics Co. v. Huawei Technologies Co.*²一案中，PTAB 自發地在最終書面決定中，針對在說明書中缺乏與權利要求書相關聯的適當結構的使用功能性限定的權利要求，處理了權利要求不清楚的問題。雖然 PTAB 對使用功能性限定的這些權利要求的立案審查是在 SAS 案之後，但在最終書面決定中，PTAB 獨立地審查了這些權利要求，並得出結論：由於說明書中缺乏相應結構，因此“無法解釋”那些權利要求的意思，並且不能進一步確定權利要求相對於現有技術是否顯而易見。雖然這些權利要求未被撤銷，但是 PTAB 關於 35 USC § 112（b）的意見至少令人對專利權人在後續任何地區法庭訴訟中主張這些權利要求的能力產生一些懷疑。

在 IPR 的立案階段中，PTAB 也面對過缺乏清楚性的問題。在該階段，如果權利要求不清楚，則可能拒絕立案，這是因為無法確定權利要求與現有技術之間的差異。“在沒有確定適當的權利要求範圍的情況下，我們就無法進行必要的事實調查以確定顯而易見性，

¹ 948 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2020).

² IPR [IPR2017-01471](#), Paper 25 (May 24, 2017).

即確定所要求保護的主題與現有技術之間的差異。”參見 *Micron Tech. Inc. v. Innovative Memory Systems, Inc.*, IPR2016-00324, Paper 11 at 8-9 (PTAB June 13, 2016) (決定拒絕立案)。

在最近的 *Samsung* 案中，三星公司被起訴後，請求對 Prisia 公司尾號為 591 的專利的權利要求 1 至 4、8 和 11 進行多方複審。PTAB 決定僅審查權利要求 11 相對於 Sitrick 公司的一個美國專利申請公開文件是否顯而易見。PTAB 拒絕對權利要求 1 至 4 和 8 進行立案審查，指出由於權利要求 1 缺乏“數字處理單元”的結構以及“capable of (能夠)”這一用語不清楚而無法確定這些權利要求的範圍。在該程序進行的過程中，CAFC 對 *SAS* 案作出了判決（要求“要就全部立案，要就全都不立案”，而不是根據具體的權利要求或者無效理由來進行立案），於是 PTAB 修改了其立案決定以包括所有被挑戰的權利要求。三星隨後聲稱，PTAB 應基於其之前所確定的，即權利要求項 1 至 4 和 8 不清楚，進而撤銷這些權利要求。相反，Prisia 辯稱三星並未證明這些權利要求是不清楚的，因此這些權利要求不應包括在 PTAB 基於現有技術的實質性審查中。

最終，CAFC 認為 PTAB 無權在多方複審程序中依據 35 U.S.C. § 112 以不清楚為由撤銷權利要求。該法院認為，IPR 的範圍由請求人的請求決定（根據 *SAS* 案判例的要求），而不是基於專利商標局局長的判斷。三星還爭辯道，與最終書面決定有關的 35 U.S.C. § 318 (a) 使用了寬泛的措詞，並不將 PTAB 限於僅根據第 102 或 103 條提出的理由。但是 CAFC 拒絕將 § 318 (a) 解釋為與多方複審相關法規的其餘部分“脫節”。

從 *Samsung* 案的決定可以清楚看到，儘管缺乏清楚性的問題會在 IPR 程序中繼續出現，但 PTAB 不得依據 35 U.S.C. § 112 以不清楚為由撤銷任何權利要求。因此，PTAB 可能會繼續至少部分地基於不清楚性來拒絕立案，但不能遵循該路徑得出合乎邏輯的結論；相反，授權後複審程序是依據 35 U.S.C §112 以不清楚為由撤銷權利要求的唯一途徑。