

誰說 PTAB 從不允許修改？問題是修改後的權利要求能否在上訴中倖存？

多方復審（IPR）程序作為一個特殊程序，它允許第三方可以依據印刷出版物的現有技術，基於一定的理由，在美國專利和商標局的專利審判和上訴委員會（“PTAB”或“委員會”）前挑戰專利的有效性。對 IPR 程序最常見的批判之一是專利權人沒有機會通過修改權利要求應對來自第三方對專利有效性的挑戰。當然，專利權人可以提出動議，向委員會提出請求修改被第三方挑戰的權利要求，但是在 IPR 程序起步的頭幾年，這類動議很少能得到批准。因此專利律師們通常不建議客戶花錢去提出這類動議，因為大部分時候這些錢都會打水漂。

但是，針對 IPR 程序的修改請求有時也會被委員會批准。問題隨之變成，委員會對這類修改動議的批准是否能夠在上訴中經受住挑戰？在美國聯邦巡回上訴法院最近判決的一個案件中，答案似乎是“不一定”。在新富美國公司訴輪胎架公司(*Shinn Fu Co. of Am. v. Tire hanger Corp.* 2017 U.S. App. LEXIS 11787, 2017 WL 2838342 (Fed. Cir. 2017))的案件中，涉及一種大體上用於處理和支撐擺放在升降機或提升機上的暫時被從車輛上移除的車輪的裝置和方法的專利。（參見新富意見（“意見”）第 2 欄）。輪胎架公司是爭議專利中的專利受讓人，該爭議專利包含五項權利要求。（參見同上）。新富美國公司和新富公司（統稱為“新富”），請求根據 35 U.S.C. 第 102 條和 103 條中新穎性和創造性的要求，對該專利的五項權利要求進行多方復審。（參見同上）。委員會發現新富具備合理的可能性可以無效至少一個權利要求，委員會因此對所有五個權利要求啟動 IPR 程序。（參見同上第 3 欄）。

作為對新富 IPR 請求的回應，輪胎架公司提出對專利的權利要求進行修改的請求，他們希望能刪除所有被挑戰的五條權利要求並且用新的權利要求進行替代。（參見同上）。輪胎架公司並沒有質疑委員會 IPR 程序立案的分析理由，他們因此放棄了後續辯護這些權利要求的可專利性的權利。（參見同上）。一般來說，輪胎架公司的新增權利要求，規定了執行所述步驟的順序，並將人的參與添加到步驟中，而這些步驟可以由設備或其他結構執行。（參見同上中的第 5 欄）。輪胎架公司還提供了支持新增權利要求相對於已經記錄的現有技術和最近開示的、未記錄的現有技術具有可專利性的理由。（參見同上）。新富公司反對該修改動議，反駁了輪胎架公司的請求，並且找到了兩篇額外的現有技術文件。（參見同上）。最終委員會認定輪胎架公司新增的權利要求具有可專利性，並且准許了他們的修改動議。

新富公司向聯邦巡回法院提起了訴訟。（參見同上）。本案主要的問題在於：委員會沒有合理地回應新富公司對於可專利性的質疑是否是錯誤的。（參見同上）。美國聯邦巡回法院認為，委員會是錯誤的，“因為忽略了新富公司用來反對輪胎架公司修改動議而提出的顯而易見性組合”，並且認為這個錯誤是“武斷且巨大的”。（參見同上中的第 5 欄）。很明顯的，為了反對輪胎架公司對於修改的動議，新富公司爭辯對於現有技術文件的結合需要通過一起從特定對比文件中增加特征。（參見同上中的第 6 欄）。然而，委員會是通過從個別參考文件中移除特征對現有技術文件進行處理，以得到最後的組合，且並沒有找到動機以這種方式組合對比文件。（參見同上）。最重要的是，在承認了新富公司對於對比文件的組合方式是新富公司論點的重要支撐依據之後，委員會忽略了新富公司提出的顯而易見性組合。（參見同上中的第 6-8 欄）。由於委員會並沒有提出任何對新富公司提出在其關鍵的顯而易見性組合中組合的對比文件的分析，因此，考慮新富公司的抗辯理由，法院認為對委員會做出可專利性的決定進行審查是沒有意義的。最終，法院改判了委員會對於新增權利要求的顯而易見性的決定，並且撤銷了委員會對於輪胎架公司修改動議的批准，並將案子發回給委員會進行重審。（參見同上）。

如果雙方沒有在委員會重審之前進行和解，現在討論委員會在重審階段會如何處理還為時過早。然而，考慮到委員會在其他案件中很少會改判自己之前的決議，我們可以推斷委員會可能依然會維持此前的結論，但是這一次，會包括關於不同意新富公司爭辯的解釋和分析。

對於那些已經捲入 IPR 和那些還沒捲入但是正在考慮挑戰競爭對手專利的公司，或者擔心自己的專利可能被挑戰的公司，這個案件可以作為一個很好的例子來說明對委員會的最終書面裁決值得進行上訴的一種情形。然而，需要指出的是，委員會在這裡的錯誤並不是因為忽視了某一個參考文件的教導，而是未能針對雙方提出的觀點做出回應。正如法院所解釋的，“法律不需要委員會在整個 IPR 程序中考慮現有技術文件的每一種可能的組合，而不管其對比文件的重復性。然而，委員會有義務針對雙方陳述的論點進行回應”。（參見意見第 9 欄）。從數據上來說，IPR 程序大多還是對請求人有利，儘管現在這個優勢已經沒有以前那樣明顯。從而，參與 IPR 程序的一方或者另一方，有時甚至是雙方，都會不可避免地收到不利的 PTAB 決定。當面對類似的決定時，我們可以從新富公司訴輪胎架公司這一案件中獲得一些啟發。