

## 专利审判与上诉委员会(PTAB)用“*Phillips*”标准代替“BRI”标准

作者：Suzanne E. Lecoche

2018年10月12日

2018年10月11日，美国专利商标局(USPTO)发布了关于《专利审判与上诉委员会(PTAB)采用权利要求解释标准变更》的最终规则。该规则将于2018年11月13日生效，适用于多方复审程序(IPR)、授权后复审程序(PGR)和商业方法复审程序(CBM)。

在新规则下，PTAB将按照 *Phillips v. AWH Corp.* 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*) 案中确认的“*Phillips*”标准来解释未过期专利的权利要求以及在修正动议中提出的替换权利要求。该标准包括按照本领域技术人员理解的一般含义和习惯意义以及相关专利的申请历史来解释权利要求。“*Phillips*”标准将取代目前PTAB使用的“最宽泛合理解释”(BRI)标准。

PTAB已经按照“*Phillips*”标准对过期专利和即将过期的专利的权利要求进行了解释。USPTO将继续使用BRI标准用于专利和审查专利申请。

尽管BRI标准下的权利要求的解释必须是合理的，而不仅仅是最宽泛的解释。但与“*Phillips*”标准相比，BRI允许更宽泛的权利要求解释，因此涉及更多潜在令其失效的现有技术。与此相反，“*Phillips*”标准要求解释权利要求术语时，要求赋予权利要求一般含义和习惯意义。与BRI标准类似，“*Phillips*”标准主要依赖于内部证据(即专利说明书、附图和USPTO申请历史)，次要依赖于外部证据。

此外，PTAB增加了一个新的条款，声明PTAB会考虑在基于35 U.S.C. § 282(b)的民事诉讼中或者在国际贸易委员会(ITC)的诉讼程序中作出的任何权利要求术语的解释，前提是先在的权利要求解释已经在IPR、PGR和CBM中及时备案。

利用与根据美国宪法第三条设立的联邦法院以及ITC相同的“*Phillips*”标准，可以提高专利权利要求解释的一致性，并提高不同法庭之间的司法效率。当在平行的联邦法院和PTAB程序中发生权利要求解释，或者一个法庭已经解释了权利要求时，这一点尤其明显。然而，大多数观察员都认为，只有极少数PTAB程序的实际结果取决于使用哪种权利要求解释标准(BRI标准或“*Phillips*”标准)。PTAB进一步阐述，在使用“*Phillips*”标准时，如果适当，它将以一种倾向于维护权利要求的可专利性的方式解释专利的权利要求。

即使发布了新规则，在联邦地方法院、ITC和PTAB的举证责任也没有改变。联邦法院和ITC要求有明确和令人信服的证据来证明专利的权利要求无效；而PTAB只需要优势证据就可以证明它是无效的。此外，专利的权利要求在联邦法院和ITC中享有法定的有效性推定，而在PTAB程序中则不存在这种推定。

点击下方链接可以查看完整的规则：

<https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/11/2018-22006/changes-to-the-claim-construction-standard-for-interpreting-claims-in-trial-proceedings-before-the>