

專利審判與上訴委員會(PTAB) 用“*Phillips*”標準代替“BRI”標準

作者：Suzanne E. Lecoche

2018年10月12日

2018年10月11日，美國專利商標局(USPTO)發佈了關於《專利審判與上訴委員會(PTAB) 採用請求項解釋標準變更》的最終規則。該規則將於2018年11月13日生效，適用於多方復審程序(IPR)、授權後復審程序(PGR)和商業方法復審程序(CBM)。

在新規則下，PTAB將按照 *Phillips v. AWH Corp.* 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*) 案中確認的“*Phillips*”標準來解釋未過期專利的請求項以及在修正動議中提出的替換請求項。該標準包括按照本領域技術人員理解的一般含義和習慣意義以及相關專利的申請歷史來解釋請求項。“*Phillips*”標準將取代目前PTAB使用的“最寬泛合理解釋”(BRI)標準。

PTAB已經按照“*Phillips*”標準對過期專利和即將過期的專利的請求項進行解釋。USPTO將繼續使用BRI標準在專利和專利申請審查。

儘管BRI標準下的請求項的解釋必須是合理的，而不僅僅是最寬泛的解釋。但與“*Phillips*”標準相比，BRI允許更寬泛的請求項解釋，因此涉及更多潛在令其失效的現有技術。與此相反，“*Phillips*”標準要求在解釋請求項術語時，要求賦予請求項一般含義和習慣意義。與BRI標準類似，“*Phillips*”標準主要依賴於內部證據(即專利說明書、附圖和USPTO審查歷史)，次要依賴於外部證據。

此外，PTAB增加了一個新的條款，聲明PTAB會考慮在基於35 U.S.C. § 282(b)的民事訴訟中或者在國際貿易委員會(ITC)的訴訟程序中作出的任何請求項術語的解釋，前提是該在先的請求項解釋已經在IPR、PGR和CBM中及時備案。

利用與根據美國憲法第三條設立的聯邦法院以及ITC相同的“*Phillips*”標準，可以提高專利請求項解釋的一致性，並提高不同法庭之間的司法效率。當在平行的聯邦法院和PTAB程序中發生請求項解釋，或者一個法庭已經解釋了請求項時，這一點尤其明顯。然而，大多數觀察員都認為，只有極少數PTAB程序的實際結果取決於使用哪種請求項解釋標準(BRI標準或“*Phillips*”標準)。PTAB進一步闡述，在使用“*Phillips*”標準時，如果適當，它將以一種傾向於維護請求項的可專利性的方式解釋專利的請求項。

即使發佈了新規則，在聯邦地方法院、ITC和PTAB的舉證責任也沒有改變。聯邦法院和ITC要求有明確和令人信服的證據來證明專利的請求項無效；而PTAB只需要優勢證據就可以證明它是無效的。此外，專利的請求項在聯邦法院和ITC中享有法定的有效性推定，而在PTAB程序中則不存在這種推定。

點擊以下鏈接可以查看完整的規則：

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