

## 審查放棄聲明延伸至多方複審程序

在 *Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.* (Fed. Cir. May 11, 2017) 案中，美國聯邦巡回上訴法院作出確認：專利權人在多方複審（以下簡稱“IPR”）程序中做出的聲明可以被用作審查放棄聲明。這意味著專利權人在行使專利權時，必須更加小心他們在 IPR 中的聲明會如何影響到權利要求保護範圍和他們的訴訟地位。

審查放棄聲明不允許專利權人在解釋權利要求時試圖重新奪回在審查過程中放棄的具體含義，而現在這也包括在 IPR 過程中放棄的具體含義。放棄聲明必須既明確又無誤。

“因此，當專利權人為了獲得專利，明確和清楚地對某種含義表示放棄時，根據審查歷史放棄申明原則，權利要求的含義就會限縮至與自願放棄後的權利要求範圍相一致。” 審查放棄聲明確保了不會在為了獲得授權或避開 IPR 程序中現有技術時采用一種方式來解釋權利要求，而在應對被控侵權者時又采用另一種方式來解釋權利要求。在 IPR 程序中，審查放棄聲明適用於在立案決定之前的初步答復中作出的聲明，也適用於立案之後作出的聲明。

在 *Aylus* 案中，專利權人在 IPR 程序中的初步答復中作出了聲明，該聲明是關於該發明怎樣使得帶寬降低，這也是該發明的一個關鍵方面。聯邦巡回上訴法院認為本案中適用審查放棄聲明，*Aylus* 公司在聲明了某些權利要求“限定…僅控制點代理（CPP）邏輯被調用”，以及“僅‘CPP 被調用’”。這些聲明明確和清楚地將權利要求中放棄了調用 CPP 邏輯的方法。

因此，如果一個專利權人有不同的訴訟律師和 IPR 律師，那麼——尤其是鑒於這一判定——這兩方律師能夠密切合作顯得至關重要，以便於更好地理解在 IPR 程序中提出的論據會如何影響訴訟。非常必要的是，專利權人的 IPR 律師不能因為提出了限縮權利要求範圍的論據而導致無法證明侵權成立。

相反地，被告或者對專利有效性提出質疑的請求人，可以使用 IPR 程序要求專利權人對權利要求的解釋采取某種具體的立場，而這種立場可以縮小訴訟的問題並且能夠提供更強有力不構成侵權的地位。由於專利權人的聲明可以延伸至要求被挑戰之專利作為優先權的續案和分案專利，其後果可能對專利權人的侵權地位產生重大影響。