

在多方复审（IPR）程序中权利要求可能不会因为不清楚而被撤销，但不清楚的问题将继续出现

作者 Seema M. Mehta

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 *Samsung Electronics America, Inc. v. Prisia Engineering Corp.*¹一案的判决中认为，专利审判与上诉委员会（PTAB）在多方复审（IPR）程序中不可以依据 35 USC § 112 以不清楚为由撤销权利要求。乍一看，这似乎是正确的答案：美国专利法第 311（b）条的规定将请求人提起 IPR 的理由限制在缺乏第 102 条和第 103 条分别规定的新颖性和非显而易见性。但是，第 311（b）条对 PTAB 或美国专利商标局局长根据任何特定依据取消权利要求的权力只字未提，尤其是当例如缺乏清楚性这样的依据使得任何合理的权利要求解释都是不可能的，而解释权利要求又是确定 IPR 中被挑战的权利要求的范围的第一步。尽管存在这样的不明确，但现在很清楚的是，授权后复审（PGR）程序是依据 35 U.S.C §112 以不清楚为由撤销权利要求的唯一途径。

长期以来，PTAB 在 IPR 程序的每个阶段都不得不处理缺乏清楚性的问题，但可能由于法规的措辞，PTAB 始终不愿意基于缺乏清楚性而撤销任何权利要求。例如，在 *Samsung Electronics Co. v. Huawei Technologies Co.*²一案中，PTAB 自发地在最终书面决定中，针对在说明书中缺乏与权利要求书相关联的适当结构的使用功能性限定的权利要求，处理了权利要求不清楚的问题。虽然 PTAB 对使用功能性限定的这些权利要求的立案审查是在 SAS 案之后，但在最终书面决定中，PTAB 独立地审查了这些权利要求，并得出结论：由于说明书中缺乏相应结构，因此“无法解释”那些权利要求的意思，并且不能进一步确定权利要求相对于现有技术是否显而易见。虽然这些权利要求未被撤销，但是 PTAB 关于 35 USC § 112（b）的意见至少令人对专利权人在后续任何地区法庭诉讼中主张这些权利要求的能力产生一些怀疑。

在 IPR 的立案阶段中，PTAB 也面对过缺乏清楚性的问题。在该阶段，如果权利要求不清楚，则可能拒绝立案，这是因为无法确定权利要求与现有技术之间的差异。“在没有确定适当的权利要求范围的情况下，我们就无法进行必要的事实调查以确定显而易见性，

¹ 948 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2020).

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

即确定所要求保护的主体与现有技术之间的差异。” 参见 *Micron Tech. Inc. v. Innovative Memory Systems, Inc.*, IPR2016-00324, Paper 11 at 8-9 (PTAB June 13, 2016) (决定拒绝立案)。

在最近的 *Samsung* 案中，三星公司被起诉后，请求对 Prisia 公司尾号为 591 的专利的权利要求 1 至 4、8 和 11 进行多方复审。PTAB 决定仅审查权利要求 11 相对于 Sitrick 公司的一个美国专利申请公开文件是否显而易见。PTAB 拒绝对权利要求 1 至 4 和 8 进行立案审查，指出由于权利要求 1 缺乏“数字处理单元”的结构以及“capable of (能够)”这一用语不清楚而无法确定这些权利要求的范围。在该程序进行的过程中，CAFC 对 *SAS* 案作出了判决（要求“要么全部立案，要么全都不立案”，而不是根据具体的权利要求或者无效理由来进行立案），于是 PTAB 修改了其立案决定以包括所有被挑战的权利要求。三星随后声称，PTAB 应基于其之前所确定的，即权利要求项 1 至 4 和 8 不清楚，进而撤销这些权利要求。相反，Prisia 辩称三星并未证明这些权利要求是不清楚的，因此这些权利要求不应包括在 PTAB 基于现有技术的实质性审查中。

最终，CAFC 认为 PTAB 无权在多方复审程序中依据 35 U.S.C. § 112 以不清楚为由撤销权利要求。该法院认为，IPR 的范围由请求人的请求决定（根据 *SAS* 案判例的要求），而不是基于专利商标局局长的判断。三星还争辩道，与最终书面决定有关的 35 U.S.C. § 318 (a) 使用了宽泛的措词，并不将 PTAB 限于仅根据第 102 或 103 条提出的理由。但是 CAFC 拒绝将 § 318 (a) 解释为与多方复审相关法规的其余部分“脱节”。

从 *Samsung* 案的判决可以清楚看到，尽管缺乏清楚性的问题会在 IPR 程序中继续出现，但 PTAB 不得依据 35 U.S.C. § 112 以不清楚为由撤销任何权利要求。因此，PTAB 可能会继续至少部分地基于不清楚性来拒绝立案，但不能遵循该路径得出合乎逻辑的结论；相反，授权后复审程序是依据 35 U.S.C. § 112 以不清楚为由撤销权利要求的唯一途径。