

申请人承认的现有技术多方复审程序中的影响

作者：Nadia C. Posluszny 和 Kevin X. Kuelbs

在专利说明书中，申请人承认的现有技术（AAPA）被依赖于进行相关叙述并概述所公开的发明正在解决的问题。事实上，发明本身的性质在很大程度上依赖于对发明所要解决的问题的定义。因此，专利从业者面临着平衡说明书中使用的 AAPA 数量的挑战，以便能够适当强调可用技术中的缺陷而为创造性活动打开大门，又不会使公开的 AAPA 在审查期间对权利要求的范围和可专利性产生不利影响。虽然在美国专利审查程序手册（MPEP）第 2129 条¹中讨论的各种司法先例支持在审查期间使用 AAPA，但关于在多方复审（IPR）程序中使用 AAPA 的问题仍然悬而未决。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近的一项判决阐明了 AAPA 在 IPR 程序中仅起到提供信息的作用。具体而言，虽然 AAPA 可以例如告知现有技术参考资料组合的基本原理，但 AAPA 本身可能不构成 IPR 的理由的基础。

AAPA 是申请人就本领域技术人员在该发明被做出时会知道的内容进行的任何陈述。这些陈述可以在说明书中提出，也可以在专利审查过程中作为律师的论据提出。通常，AAPA 包括在说明书的背景部分中概述的任何信息。但是，AAPA 也包括申请人做出的任何明确承认某参考资料是现有技术、解释参考资料公开或教导或暗示的内容或承认一项技术显而易见的声明。

谈到 IPR 程序背景下的 AAPA 主题，正如《美国专利法》第 311(b)条所述，“IPR 中的请求人仅可以根据《美国专利法》第 102 或 103 条的理由并且仅基于由专利或印刷出版物组成的现有技术来请求宣告专利中的一项或多项权利要求因不可专利而无效。”关于 AAPA 是否属于“仅基于由专利或印刷出版物组成的现有技术”的法定语言的问题，在这之前没有得到权威的回答。

在 *Qualcomm Inc. v. Apple Inc.* 案²中，CAFC 现已对这个问题作出否定的回

¹ *Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354 (Fed. Cir. 2003) (“可以通过当事人的承认产生有效的现有技术”); *Constant v. Advanced Micro-Devices Inc.*, 848 F.2d 1560, 1570 (Fed. Cir. 1988) (“Constant 自己在审查期间承认这可以由普通技术人员完成，这是相反的有力证据，对其具有约束力。”)

² *Qualcomm Inc. v. Apple Inc.*, Appeal Nos. 2020-1558, -1559, __ F.4th __, 2022 WL 288013 (Fed. Cir. Feb. 1, 2022)□

答。Qualcomm 提出上诉，寻求撤销专利审判和上诉委员会（PTAB）在两个相关的 IPR 程序中作出的两项最终书面决定。在最初的 IPR 程序中，Apple 请求对美国专利第 8,063,674 号（“‘674 专利”）的某些权利要求进行复审，其中使用了在说明书背景部分中描述的 AAPA 和现有技术专利作为请求书中主张的无效理由的现有技术支持。在对这些无效依据进行复审后，PTAB 同意 Apple 的意见，并认定这些权利要求根据《美国专利法》第 103 条是不可专利的。

在向 CAFC 提出上诉时，Qualcomm 引用了上述《美国专利法》第 311(b)条，并认为只有专利或印刷出版物可以用作 IPR 的现有技术依据。此外，Qualcomm 辩称，因为《美国专利法》第 311(b)条没有明确列出 AAPA，Apple 不能使用 AAPA 作为对 ‘674 专利的权利要求提出挑战的依据。Apple 辩称，任何专利或印刷出版物中包含的任何现有技术（包括 AAPA），都可以用作 IPR 程序中有效性挑战的依据，无论该文件本身是否为现有技术。特别是，Apple 指出 ‘674 专利属于“任何专利或印刷出版物”，因此其中包含的 AAPA 可作为依据。

值得注意的是，在 PTAB 的最终书面决定和 CAFC 的上诉决定之间，美国专利商标局（USPTO）局长发布了关于在 IPR 中使用 AAPA 的指导³。总的说来，局长解释说，《美国专利法》第 311(b)条应被解释为仅限于专利和印刷出版物，而不包括 AAPA。在上诉中，CAFC 同意 Qualcomm 和局长的立场，即 PTAB 错误地将《美国专利法》第 311(b)条的引用“由专利或印刷出版物组成的现有技术”解释成包括被挑战的专利本身包含的 AAPA。因此，CAFC 撤销了 PTAB 的决定，并将案件发回 PTAB 进一步审理。

尽管 *Qualcomm* 案的决定和局长的备忘录最终为 IPR 程序中 AAPA 的使用提供了一些指导，但关于在 IPR 程序中依赖 AAPA 的风险仍然存在悬而未决的问题。具体而言，CAFC 并没有生成判断标准来确定 AAPA 是构成 IPR 挑战的依据还是仅仅用于提供信息。因此，应提醒专利从业者在 IPR 请求中限制对任何 AAPA 的使用或依赖。特别是，绝不将 AAPA 用作 IPR 请求中主张的无效理由的依据；相反，AAPA 最多只能用于提供背景信息。

最佳实践：

³ USPTO Memorandum of August 18, 2020, “Treatment of Statements of the Applicant in the Challenged Patent in Inter Partes Reviews under § 311,” (Aug. 18, 2020), □ □ □ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/signed_aapa_guidance_memo.pdf □

1. 专利从业者应仅将专利和印刷出版物作为 IPR 请求中主张的无效理由的依据。虽然应该避免使用 AAPA，但如果使用，应该仅仅是为了加强对现有技术的解释或为了确定本领域技术人员的动机。

2. 应提醒专利撰写者在说明书的背景部分中仅包含最少的细节，仅描述为该发明奠定基础所必需的内容。

3. 与专利审查的最佳实践相一致，专利从业者绝不应承认某参考资料可能是显而易见的或是类似的技术。

4. 请注意，“现有技术”一词对于说明书中或审查期间用作 AAPA 的声明而言不是必需的。“常规的”、“以前的”、“已知的”等术语通常足以将声明归类为 AAPA。因此，撰写者应对上述术语之后或与之相关的信息可能在审查或 IPR 程序中如何用于对抗专利权人保持谨慎，一般而言，应完全避免使用此类术语。