

申請人承認的現有技術在多方複審程序中的影響

作者：Nadia C. Posluszny 和 Kevin X. Kuelbs

在專利說明書中，申請人承認的現有技術（AAPA）被依賴用於進行相關敘述並概述所公開的發明正在解決的問題。事實上，發明本身的性質在很大程度上依賴於對發明所要解決的問題的定義。因此，專利從業者面臨著平衡說明書中使用的 AAPA 數量的挑戰，以便能夠適當強調可用技術中的缺陷而為創造性活動打開大門，又不會使公開的 AAPA 在審查期間對權利要求的範圍和可專利性產生不利影響。雖然在美國專利審查程序手冊（MPEP）第 2129 條¹中討論的各種司法先例支持在審查期間使用 AAPA，但關於在多方複審（IPR）程序中使用 AAPA 的問題仍然懸而未決。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）最近的一項判決闡明了 AAPA 在 IPR 程序中僅起到提供信息的作用。具體而言，雖然 AAPA 可以例如告知現有技術參考資料組合的基本原理，但 AAPA 本身可能不構成 IPR 的理由的基礎。

AAPA 是申請人就本領域技術人員在該發明被做出時會知道的內容進行的任何陳述。這些陳述可以在說明書中提出，也可以在專利審查過程中作為律師的論據提出。通常，AAPA 包括在說明書的背景部分中概述的任何信息。但是，AAPA 也包括申請人做出的任何明確承認某參考資料是現有技術、解釋參考資料公開或教導或暗示的內容或承認一項技術顯而易見的聲明。

談到 IPR 程序背景下的 AAPA 主題，正如《美國專利法》第 311(b)條所述，「IPR 中的請求人僅可以根據《美國專利法》第 102 或 103 條的理由並且僅基於由專利或印刷出版物組成的現有技術來請求宣告專利中的一項或多項權利要求因不可專利而無效。」關於 AAPA 是否屬於「僅基於由專利或印刷出版物組成的現有技術」的法定語言的問題，在這之前沒有得到權威的回答。

在 *Qualcomm Inc. v. Apple Inc.* 案²中，CAFC 現已對這個問題作出否定的回

¹ *Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354 (Fed. Cir. 2003) (「可以通過當事人的承認產生有效的現有技術」); *Constant v. Advanced Micro-Devices Inc.*, 848 F.2d 1560, 1570 (Fed. Cir. 1988) (「Constant 自己在審查期間承認這可以由普通技術人員完成，這是相反的有力證據，對其具有約束力。」)

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

答。Qualcomm 提出上訴，尋求撤銷專利審判和上訴委員會（PTAB）在兩個相關的 IPR 程序中作出的兩項最終書面決定。在最初的 IPR 程序中，Apple 請求對美國專利第 8,063,674 號（‘674 專利）的某些權利要求進行複審，其中使用了在說明書背景部分中描述的 AAPA 和現有技術專利作為請求書中主張的無效理由的現有技術支持。在對這些無效依據進行複審後，PTAB 同意 Apple 的意見，並認定這些權利要求根據《美國專利法》第 103 條是不可專利的。

在向 CAFC 提出上訴時，Qualcomm 引用了上述《美國專利法》第 311(b)條，並認為只有專利或印刷出版物可以用作 IPR 的現有技術依據。此外，Qualcomm 辯稱，因為《美國專利法》第 311(b)條沒有明確列出 AAPA，Apple 不能使用 AAPA 作為對‘674 專利的權利要求提出挑戰的依據。Apple 辯稱，任何專利或印刷出版物中包含的任何現有技術（包括 AAPA），都可以用作 IPR 程序中有效性挑戰的依據，無論該文件本身是否為現有技術。特別是，Apple 指出‘674 專利屬於「任何專利或印刷出版物」，因此其中包含的 AAPA 可作為依據。

值得注意的是，在 PTAB 的最終書面決定和 CAFC 的上訴決定之間，美國專利商標局（USPTO）局長發布了關於在 IPR 中使用 AAPA 的指導³。總的說來，局長解釋說，《美國專利法》第 311(b)條應被解釋為僅限於專利和印刷出版物，而不包括 AAPA。在上訴中，CAFC 同意 Qualcomm 和局長的立場，即 PTAB 錯誤地將《美國專利法》第 311(b)條的引用「由專利或印刷出版物組成的現有技術」解釋成包括被挑戰的專利本身包含的 AAPA。因此，CAFC 撤銷了 PTAB 的決定，並將案件發回 PTAB 進一步審理。

儘管 *Qualcomm* 案的決定和局長的備忘錄最終為 IPR 程序中 AAPA 的使用提供了一些指導，但關於在 IPR 程序中依賴 AAPA 的風險仍然存在懸而未決的問題。具體而言，CAFC 並沒有生成判斷標準來確定 AAPA 是構成 IPR 挑戰的依據還是僅僅用於提供信息。因此，應提醒專利從業者在 IPR 請求中限制對任何 AAPA 的使用或依賴。特別是，絕不將 AAPA 用作 IPR 請求中主張的無效理由的依據；相反，AAPA 最多只能用於提供背景信息。

最佳實踐：

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), 可獲自 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/signed_aapa_guidance_memo.pdf

1. 專利從業者應僅將專利和印刷出版物作為 IPR 請求中主張的無效理由的依據。雖然應該避免使用 AAPA，但如果使用，應該僅僅是為了加強對現有技術的解釋或為了確定本領域技術人員的動機。

2. 應提醒專利撰寫者在說明書的背景部分中僅包含最少的細節，僅描述為該發明奠定基礎所必需的內容。

3. 與專利審查的最佳實踐相一致，專利從業者絕不應承認某參考資料可能是顯而易見的或是類似的技術。

4. 請注意，「現有技術」一詞對於說明書中或審查期間用作 AAPA 的聲明而言不是必需的。「常規的」、「以前的」、「已知的」等術語通常足以將聲明歸類為 AAPA。因此，撰寫者應對上述術語之後或與之相關的信息可能在審查或 IPR 程序中如何用於對抗專利權人保持謹慎，一般而言，應完全避免使用此類術語。