
谁说 PTAB 从不允许修改？问题是修改后的权利要求能否在上诉中幸存？

多方复审（IPR）程序作为一个特殊程序，它允许第三方可以依据印刷出版物的现有技术，基于一定的理由，在美国专利和商标局的专利审判和上诉委员会（“PTAB”或“委员会”）前挑战专利的有效性。对 IPR 程序最常见的批判之一是专利权人没有机会通过修改权利要求应对来自第三方对专利有效性的挑战。当然，专利权人可以提出动议，向委员会提出请求修改被第三方挑战的权利要求，但是在 IPR 程序起步的头几年，这类动议很少能得到批准。因此专利律师们通常不建议客户花钱去提出这类动议，因为大部分时候这些钱都会打水漂。

但是，针对 IPR 程序的修改请求有时也会被委员会批准。问题随之变成，委员会对这类修改动议的批准是否能够在上诉中经受住挑战？在美国联邦巡回上诉法院最近判决的一个案件中，答案似乎是“不一定”。在新富美国公司诉轮胎架公司(*Shinn Fu Co. of Am. v. Tire hanger Corp.* 2017 U.S. App. LEXIS 11787, 2017 WL 2838342 (Fed. Cir. 2017))的案件中，涉及一种大体上用于处理和支撑摆放在升降机或提升机上的暂时被从车辆上移除的车轮的装置和方法的专利。（参见新富意见（“意见”）第 2 栏）。轮胎架公司是争议专利中的专利受让人，该争议专利包含五项权利要求。（参见同上）。新富美国公司和新富公司（统称为“新富”），请求根据 35 U.S.C.第 102 条和 103 条中新颖性和创造性的要求，对该专利的五项权利要求进行多方复审。（参见同上）。委员会发现新富具备合理的可能性可以无效至少一个权利要求，委员会因此对所有五个权利要求启动 IPR 程序。（参见同上第 3 栏）。

作为对新富 IPR 请求的回应，轮胎架公司提出对专利的权利要求进行修改的请求，他们希望能删除所有被挑战的五条权利要求并且用新的权利要求进行替代。（参见同上）。轮胎架公司并没有质疑委员会 IPR 程序立案的分析理由，他们因此放弃了后续辩护这些权利要求的可专利性的权利。（参见同上）。一般来说，轮胎架公司的新增权利要求，规定了执行所述步骤的顺序，并将人的参与添加到步骤中，而这些步骤可以由设备或其他结构执行。（参见同上中的第 5 栏）。轮胎架公司还提供了支持新增权利要求相对于已经记录的现有技术和最近开示的、未记录的现有技术具有可专利性的理由。（参见同上）。新富公司反对该修改动议，反驳了轮胎架公司的请求，并且找到了两篇额外的现有技术文件。（参见同上）。最终委员会认定轮胎架公司新增的权利要求具有可专利性，并且准许了他们的修改动议。

新富公司向联邦巡回法院提起了诉讼。（参见同上）。本案主要的问题在于：委员会没有合理地回应新富公司对于可专利性的质疑是否是错误的。（参见同上）。美国联邦巡回法院认为，委员会是错误的，“因为忽略了新富公司用来反对轮胎架公司修改动议而提出的显而易见性组合”，并且认为这个错误是“武断且巨大的”。（参见同上中的第 5 栏）。很明显的，为了反对轮胎架公司对于修改的动议，新富公司争辩对于现有技术文件的结合需要通过一起从特定对比文件中增加特征。（参见同上中的第 6 栏）。然而，委员会是通过从个别参考文件中移除特征对现有技术文件进行处理，以得到最后的组合，且并没有找到动机以这种方式组合对比文件。（参见同上）。最重要的是，在承认了新富公司对于对比文件的组合方式是新富公司论点的重要支撑依据之后，委员会忽略了新富公司提出的显而易见性组合。（参见同上中的第 6-8 栏）。由于委员会并没有提出任何对新富公司提出在其关键的显而易见性组合中组合的对比文件的分析，因此，考虑新富公司的抗辩理由，法院认为对委员会做出的可专利性决定进行审查是没有意义的。最终，

法院改判了委员会对于新增权利要求的显而易见性的决定，并且撤销了委员会对于轮胎架公司修改动议的批准，并将案子发回给委员会进行重审。（参见同上）。

如果双方没有在委员会重审之前进行和解，现在讨论委员会在重审阶段会如何处理还为时过早。然而，考虑到委员会在其他案件中很少会改判自己之前的决议，我们可以推断委员会可能依然会维持此前的结论，但是这一次，会包括关于不同意新富公司争辩的解释和分析。

对于那些已经卷入 IPR 和那些还没卷入但是正在考虑挑战竞争对手专利的公司，或者担心自己的专利可能被挑战的公司，这个案件可以作为一个很好的例子来说明对委员会的最终书面裁决值得进行上诉的一种情形。然而，需要指出的是，委员会在这里的错误并不是因为忽视了某一个参考文件的教导，而是未能针对双方提出的观点做出回应。正如法院所解释的，“法律不需要委员会在整个 IPR 程序中考虑现有技术文件的每一种可能的组合，而不管其对比文件的重复性。然而，委员会有义务针对双方陈述的论点进行回应”。（参见意见第 9 栏）。从数据上来说，IPR 程序大多还是对请求人有利，**尽管**现在这个优势已经没有以前那样明显。从而，参与 IPR 程序的一方或者另一方，有时甚至是双方，都会不可避免地收到不利的 PTAB 决定。当面对类似的决定时，我们可以从新富公司诉轮胎架公司这一案件中获得一些启发。