

## 美國授權後複審制度剖析

專利權人和潛在專利侵權人需注意現有一種對已授權專利有效性進行複審的新制度，授權後複審制度（簡稱「PGR」）。該制度由美國發明法案（簡稱「AIA」）設立，其允許除專利權人之外的任何人，在專利核准授權後之 9 個月內挑戰現有專利權之有效性。與更常見的多方審查制度（簡稱「IPR」）無效理由僅限於專利新穎性和非顯而易見性不同，通過 PGR 申訴挑戰專利無效可以基於更寬範圍的無效理由。例如，專利無效請求除了基於新穎性和非顯而易見性理由之外，還可以是重複授權、專利主題屬於 35 U.S.C. § 101 規定的不具可專利性客體；以及/或是說明書無法實施或是不明確等基於 35 U.S.C. § 112 規定的理由。

然而，PGR 程式只適用於 2013 年 3 月 16 日當日或是以後提交的專利。因此，鑒於專利申請從遞交到授權所耗時長，目前滿足 PGR 條件的授權專利數量相對較少。截止到目前，已提交了近 30 個 PGR 申請，但只有三例進行了最終決定。

所述前兩例 PGR 案件的最終決議均於 2016 年 6 月 13 日宣判，案件為美國西門塔爾公司對科羅拉多州裡奇曼畜牧有限責任公司所擁有的兩項有關牲畜估值專利的無效性挑戰。其中無效申請人以這兩項專利不具有非顯而易見性和專利主題為不具有可專利性為由提起無效複審。經專利審判及上訴委員會（簡稱「PTAB」）審查，發現該專利部分權利要求具有顯而易見性，部分不具有顯而易見性。然而，PTAB 也同時判定這兩份專利的擁有權利要求皆無效，因其專利主題，依照美國最高法院於 *Alice v. CLS Bank* 判例中提出的可授權專利主題的規定審查，不具可專利性。

美國最高法院在 *Alice* 判例中提出的專利適格性審查框架指出一條權利要求首先需要確定是否屬於 35 U.S.C. 101 中規定的具有可專利性的主題範疇之內，即是否屬於一種「方法、機器、產品、或物質組合物、或上述客體的任何新穎實用的改進.....」。如果權利要求屬於此類範疇，那麼接著需要審查權利要求是否落入專利適格性的司法除外規定。所述的司法除外規定包括自然規律、自然現象以及抽象概念。如權利要求未落入司法的除外規定，則審查結束且該權利要求主題適格；反之，則需要繼續審查以確定該權利

要求的組成元素，單獨地或是結合地來看，是否顯著超出司法除外規定本身，因而使包含發明構思的權利要求足夠轉為具有專利適格性的申請。

近日，PTAB 于 2016 年 8 月 3 日頒佈了其第三例 PGR 案決定。在決定中，申請人請求審查專利號為 8756166 美國專利的有效性，認為該專利中擁有權利要求主題皆屬於 35 U.S.C. § 101 規定的不具可專利性的客體，此外還提出專利中各項權利要求或不具有新穎性或不具有顯而易見性。關於對專利主題不適格的挑戰，申請人聲稱涉案專利的權利要求指向利用集裝箱存儲的抽象概念，且權利要求的組成元素未能顯著超出該抽象概念本身。又一次，PTAB 同意申請人觀點，並指出因指向了使用集裝箱的寄託方案的抽象概念，涉案權利要求主題不適格。PTAB 認為聲明保護的寄託方案是一種流行已久的工業手段，這一點許多法院在判決中都將其認定為抽象概念。如 Alice 判例中，法院對一條指向便於金融交易的協力廠商支付權利要求認定無效，因其是一種早已存在的經濟手段。在認定涉案權利要求指向寄託方案的抽象概念之後，PTAB 繼續執行 Alice 判例分析的第二步驟。其同意申請者提出的涉案權利要求的附加限定（單獨或結合來看）並未顯著超出抽象概念本身且不包含可使該權利要求變為具有專利適格性所必須的發明構思。

值得注意的是迄今為止每一個已做出 PGR 最終決定的專利都被宣告無效，並且，這三個決定都基於 Alice 判例宣判涉案專利的擁有權利要求無效。這對於擁有可能依照 Alice 判例被挑戰的專利的專利權人而言尤其重要，對侵權人和潛在侵權人亦是如此。

另一個需要思考的重要問題是隨 PGR 制度設立的禁反言規則帶來的影響。具體來說，禁反言規則系對 PGR 申請者不允許其在後續爭訟中（如地方法院訴訟、IPR 訴訟或美國國際貿易委員會程式中）對於審查過之相同理由或可提出而未提出之理由再度挑戰專利有效性。由於 PGR 制度允許申請者提出無效申訴理由的廣泛性，禁反言規則可能對 PGR 無效宣告失敗想要繼續爭執專利有效性的申請者而言是項打擊。此禁反言規則勢必將導致專利權人的工作大大減輕，如發生專利權人在後續訴訟中主張專利被 PGR 申請者侵權的情況。照此，專利權人和潛在 PGR 申請者皆需戰略性地考慮是否或何時維護專利或提交 PGR 申請。

綜上，PGR 制度是一種極有力地挑戰專利有效性的新途徑，然而申請者的無效性挑戰失敗可能對申請者後續主張無效帶來眾多嚴重影響。因此，不論是對被 PGR 挑戰有

效性的專利所有人還是潛在 PGR 申請者，應聘用合適的法律顧問來協助處理各類無效理由主張及 PGR 挑戰專利有效性或抵禦此類挑戰涉及的繁雜事務都相當重要。在歐夏梁，我們擁有數年專利申請及專利訴訟經驗，因此對 PGR 申請中可能提出的各類無效理由及 Alice 判例中專利適格主題都有著深刻的見解。此外，我們還擁有處理 AIA 授權後訴訟的豐富經驗，目前已為申請者及專利權人處理了 39 個 IPR 無效訴訟案件或涵蓋商業方法重審案件。客戶的滿意是我們的首要目標，作為美國第四大城市休斯頓規模最大的智慧財產權律師事務所及世界範圍內最知名的智慧財產權的律師事務所之一，歐夏梁鄭重承諾將客戶利益作為事務所的第一服務理念。無論您是來自哪個國家，哪個行業的客戶，我們都將盡心盡力的為您提供有效、務實的諮詢和服務。而我們的律師、代理人和工程師掌握著世界上最前沿的技術知識，您將感覺到服務于您的歐夏梁團隊，其本身就是您企業技術團隊的延伸與法律服務的綜合體。