

美国授权后复审制度剖析

专利权人和潜在专利侵权人需注意现有一种对已授权专利有效性进行复审的新制度，授权后复审制度（简称“PGR”）。该制度由美国发明法案（简称“AIA”）设立，其允许除专利权人之外的任何人，在专利核准授权后之 9 个月内挑战现有专利权之有效性。与常见的多方审查制度（简称“IPR”）无效理由仅限于专利新颖性和非显而易见性不同，通过 PGR 申请挑战专利无效可以基于更宽范围的无效理由。例如，专利无效请求除了基于新颖性和非显而易见性理由之外，还可以是重复授权、专利主题属于 35 U.S.C. § 101 规定的不具可专利性客体；以及/或是书面说明书无法实施或是不明确等基于 35 U.S.C. § 112 规定的理由。

然而，PGR 程序只适用于 2013 年 3 月 16 日当日或是以后提交的专利。因此，鉴于专利申请从递交到授权所耗时长，目前满足 PGR 条件的授权专利数量相对较少。截止到日前，已提交了近 30 个 PGR 申请，但只有三例进行了最终决定。

所述前两例 PGR 案件的最终决议均于 2016 年 6 月 13 日宣判，案件为美国西门塔尔公司对科罗拉多州里奇曼畜牧有限责任公司所拥有的两项有关牲畜估值专利的无效性挑战。其中无效申请人以这两项专利不具有非显而易见性和专利主题为不具有可专利性为由提起无效复审。经专利审判及上诉委员会（简称“PTAB”）审查，发现该专利部分权利要求具有显而易见性，部分不具有显而易见性。然而，PTAB 也同时判定这两份专利的所有权利要求皆无效，因其专利主题，依照美国最高法院于 *Alice v. CLS Bank* 判例中提出的可授权专利主题的规定审查，不具可专利性。

美国最高法院在 *Alice* 判例中提出的专利适格性审查框架指出一条权利要求首先需要确定是否属于 35 U.S.C. 101 中规定的具有可专利性的主题范畴之内，即是否属于一种“方法、机器、产品、或物质组合物、或上述客体的任何新颖实用的改进……”。如果权利要求属于此类范畴，那么接着需要审查权利要求是否落入专利适格性的司法除外规定。所述的司法除外规定包括自然规律、自然现象以及抽象概念。如权利要求未落入司法的除外规定，则审查结束且该权利要求主题适格；反之，则需要继续审查以确定该权利要求的组成元素，单独地或是结合地来看，是否显著超出司法除外规定本身，因而使包含发明构思的权利要求足够转为具有专利适格性的申请。

近日，PTAB 于 2016 年 8 月 3 日颁布了其第三例 PGR 案判决。在判决中，申请人请求审查专利号为 8756166 美国专利的有效性，认为该专利中所有权利要求主题皆属于 35 U.S.C. § 101 规定的不具可专利性的客体，此外还提出专利中各项权利要求或不具有新颖性或不具有显而易见性。关于对专利主题不适格的挑战，申请人声称涉案专利的权利要求指向利用集装箱存储的抽象概念，且权利要求的组成元素未能显著超出该抽象概念本身。又一次，PTAB 同意申请人观点，并指出因指向了使用集装箱的寄托方案的抽象概念，涉案权利要求主题不适格。PTAB 认为声明保护的寄托方案是一种流行已久的工业手段，这一点许多法院在判决中都将其认定为抽象概念。如 *Alice* 判例中，法院对一条指向便于金融交易的第三方支付权利要求认定无效，因其是一种早已存在的经济手段。在认定涉案权利要求指向寄托方案的抽象概念之后，PTAB 继续执行 *Alice* 判例分析的第二步骤。其同意申请者提出的涉案权利要求的附加限定（单独或结合来看）并未显著超出抽象概念本身且不包含可使该权利要求变为具有专利适格性所必须的发明构思。

值得注意的是迄今为止每一个已做出 **PGR 最终决定**的专利都被宣告无效，并且，这三个决定都基于 **Alice** 判例宣判涉案专利的所有权利要求无效。这对于拥有可能依照 **Alice** 判例被挑战的专利的专利权人而言尤其重要，对侵权人和潜在侵权人亦是如此。

另一个需要思考的重要问题是随 **PGR** 制度设立的禁反言规则带来的影响。具体来说，禁反言规则系对 **PGR** 申请者不允许其在后续争讼中（如地方法院诉讼、**IPR** 诉讼或美国国际贸易委员会程序中）对于审查过之相同理由或可提出而未提出之理由再度挑战专利有效性。由于 **PGR** 制度允许申请者提出无效理由的广泛性，禁反言规则可能对 **PGR** 无效宣告失败想要继续争执专利有效性的申请者而言是项打击。此禁反言规则势必将导致专利权人的工作大大减轻，如发生专利权人在后续诉讼中主张专利被 **PGR** 申请者侵权的情况。照此，专利权人和潜在 **PGR** 申请者皆需战略性地考虑是否或何时维护专利或提交 **PGR** 申请。

综上，**PGR** 制度是一种极有力地挑战专利有效性的新途径，然而申请者的无效性挑战失败可能对申请者后续主张无效带来众多严重影响。因此，不论是对被 **PGR** 挑战有效性的专利所有人还是潜在 **PGR** 申请者，应聘用合适的法律顾问来协助处理各类无效理由主张及 **PGR** 挑战专利有效性或抵御此类挑战涉及的繁杂事务都相当重要。在欧夏梁，我们拥有数年专利申请及专利诉讼经验，因此对 **PGR** 申请中可能提出的各类无效理由及 **Alice** 判例中专利适格主题都有着深刻的见解。此外，我们还拥有处理 **AIA** 授权后诉讼的丰富经验，目前已为申请者及专利权人处理了 39 个 **IPR** 无效诉讼案件或涵盖商业方法重审案件。客户的满意是我们的首要目标，作为美国第四大城市休斯顿规模最大的知识产权律师事务所

及世界范围内最知名的知识产权的律师事务所之一，欧夏梁郑重承诺将客户利益作为事务所的第一服务理念。无论您是来自哪个国家，哪个行业的客户，我们都将尽心尽力的为您提供有效、务实的咨询和服务。而我们的律师、代理人和工程师掌握着世界上最前沿的技术知识，您将感觉到服务于您的欧夏梁团队，其本身就是您企业技术团队的延伸与法律服务的综合体。