

## USPTO 增加美國製造和投資作為 IPR 和 PGR 立案決定的自由裁量因素

左涵湄

2026 年 3 月 11 日，美國專利商標局（USPTO）局長 John A. Squires 發佈了一份備忘錄（[連結見此](#)），就多方複審（IPR）及授權后複審（PGR）程序確立了額外的自由裁量立案因素。該備忘錄釋放出明確的信號：在決定是否立案時，USPTO 將對國內經濟及產業政策方面的考量賦予更大權重。

該備忘錄在自由裁量立案分析中增加了三項關鍵考量因素：

1. 平行訴訟程序中被指控的產品是否在美國製造，或是否與美國製造業務的投資相關聯；
2. 專利權人的競爭產品是否在美國製造；以及
3. 請求人是否為因涉案專利遭受侵權訴訟的小型企業。

該備忘錄還指出，「美國製造」將被作廣義解釋，不僅涵蓋最終組裝環節，亦包括國內零部件生產及部分加工工序。

這些額外的自由裁量因素可能會對請求人和專利權人均產生實質性影響。擁有重要美國製造活動或投資的專利權人可能獲得額外的理由來主張不予立案，而請求人可能需要在自由裁量立案的意見陳述書中更直接地說明其與美國國內製造的關聯以及是否具備小型企業身份。

尤其值得關注的是，新備忘錄可能會使缺乏實質性美國製造或投資聯繫的請求人更難獲得立案，這其中包括眾多尋求通過多方複審或授權后複審程序挑戰專利有效性的外國公司。

這一新動向可能更有利於專利權人，並且可以合理預期，隨著專利有效性挑戰變得越來越難立案，將可能促使美國國際貿易委員會（ITC）程序和專利訴訟變得更加活躍。

該備忘錄適用於專利權人提交自由裁量意見陳述書的截止日期尚未屆滿的所有 IPR 和 PGR 案件。