

美國專利制度發展趨勢與應對 ——PTAB、IPR 及 35 U.S.C. 101 專利適格性研討會

◎ 課程規劃說明：

管理專利訴訟和規劃有效訴訟策略時，多方複審（IPRs）已經是不可或缺的一環，且常與專利訴訟同時進行。IPR 是一類似訴訟的程序，專利權人與主張專利無效方除了全程參與外，並有權進行證據調查（含專家證人）。IPR 的程序會根據 35 U.S.C. §102 或 §103 檢視專利請求項的可專利性。由於 IPR 相較訴訟而言，其成效、及時性以及成本皆可能比訴訟有利，使其已成為訴訟戰略很重要的武器。

去年，美國最高法院做出兩個與 IPR 程序有關的重要判決：*Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group* 與 *SAS Institute Inc. v. Iancu*。

Oil States 案中，美國最高法院認為 IPR 程序未違反美國憲法第三條及第七修正案。由於專利為公權利，國會有權將公權利之決定交給行政機關裁決。國會在美國發明法立法與通過之際，即授予專利局的行政法官，使用 IPRs 及其他程序，再進行可專利性的審查。

而在 *SAS* 案中，最高法院就「當專利局受理 IPR 案時，是否應審查所有被挑戰的請求項？抑或可選擇其中部份請求項進行審查？」之爭議作出解釋。本案之前，美國專利商標局（USPTO）受理審查時，會挑選被質疑請求項中的某幾項或某些無效理由，不一定會全部受理。最高法院裁定，PTAB 應該要對被挑戰的所有的理由做全面的審查，或是選擇完全不受理。

另在專利適格性（35 U.S.C. § 101）方面，USPTO 於 2019 年 1 月 7 日針對專利標的適格性審查指南進行大幅調整，並簡化了 *Alice/Mayo* 可專利性測試的審查程序，審查委員和 PTAB 以此為新的準據，裁定 35 U.S.C. § 101 規範之標的適格性。該指南藉由擷取和整合聯邦巡迴法院有關如何認定不具可專利性之「抽象概念」的判例，釐清 § 101 分析的方法，成為較可行的雙管齊下測試法。

本次研討會中，講師將討論 PTAB 之 IPR 程序，分享 IPR 實務、重要判決、以及因應策略，並討論最新的 PTAB 和 IPR 統計數據及實務。

講師亦將討論專利標的適格性的近期發展，介紹美國專利商標局 2019 年修訂的審查指南之重點，地院和聯邦巡迴法院的最新統計數據與現況，並討論撰寫專利及其請求項的策略，以克服 §101 對取得專利可能造成之阻礙。