

法院動態

[美國]

PTAB應受理基於 35. U.S.C. §101 所提出之授權後重審程序 (post-grant review proceeding) 或商業方法重審之請願

基於 AIA 法案，可提出授權後重審程序或商業方法重審之請願的事由，包括以 35 U.S.C. §282(b)(2)、(3) 所列之事由。35 U.S.C. §282(b)(2)、(3) 所列之事由分別包括：根據 35 U.S.C. 第二部分所載可專利性的條件之任何事由，專利或任何請求項為無效；以及除了違反未揭露最佳實施例 (best mode) 之外，因違反任何 35 U.S.C. §112 規定致專利應被取消或無效或無法主張權利的情況；或違反任何 35 U.S.C. §251 規定。

但部分人士對於 PTAB 在授權後重審程序或商業方法重審程序中，應否考量有關 35. U.S.C. §101 的可專利性挑戰，提出質疑的看法，質疑意見認為 35 U.S.C. §101 並未涵蓋於 35 U.S.C. §282(b)(3)所列事由，且認為即使 35 U.S.C. §101 列在 35 U.S.C 第二部分中，但 35 U.S.C. §101 係規範了「可准予專利之創作 (Inventions patentable)」，而 35 U.S.C. §282(b)(2) 所列事由卻指定為「可專利性的條件 (Conditions for patentability)」，因而認為 35 U.S.C. §101 亦並未涵蓋於 35 U.S.C. §282(b)(2)所列事由。

針對質疑聲浪，美國專利商標局局長認為，雖然 35 U.S.C. §101 確實未涵蓋在 35 U.S.C. §282(b)(3)所列事由中，但由先前最高法院及 CAFC 的判決中均已明確指出 35 U.S.C. §101 所規範的內容為可專利性的條件，故其認為 35 U.S.C. §101 已涵蓋於 35 U.S.C. §282(b)(2)所列事由，因此，在先前授權後重審程序和商業方法重審的最終定案版本細則內容，包含了就違反 35 U.S.C. §101 以及 112（不含未揭露最佳實施例之規定）提出授權後重審程序和商業方法重審請願。

最後，美國專利商標局局長表示，除非法院或國會表示相反意見，否則 PTAB 會受理基於 35 U.S.C. §101 所提起之授權後重審程序或商業方法重審請願。

資料來源：“PTAB and Patentability Challenges,” USPTO, Director’s Forum:David Kappos’ Public Blog. 2012 年 9 月 24 日。
<<http://www.uspto.gov/blog/>>